

**Lisensavtaler og forbudet mot  
konkurransbegrensende samarbeid i EF-traktatens  
artikkel 81 (1)**

Kandidatnummer: 229

Leveringsfrist: 01.06.2008

Til sammen 36342 ord

30.05.2008

# Innholdsfortegnelse

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>4</u></b>
1.1	Tema og opplegg	4
1.2	Lisensavtalen og dens forhold til art. 81	5
<b><u>2</u></b>	<b><u>KONKURRANSERETTSLOG TILNÆRMING TIL LISENSAVTALER</u></b>	<b><u>8</u></b>
2.1	Presentasjon av konkurransebegrensningskriteriet i art. 81 (1)	8
2.2	Anvendelsen av art. 81 (1) på lisensavtaler	10
2.3	Avveininger under art. 81 (1)	11
2.4	Sondringen mellom eksistens og utnyttelse av immaterielle rettigheter	13
2.5	Læren om immaterielle rettigheters "særlige gjenstand"	15
2.6	Læren om rettighetenes "vesentlige funksjon"	19
2.7	Prinsippet om begrensede lisenser	20
2.8	Lisensens vilkår – uttrykk for eksistens eller utnyttelse av en rettighet?	21
<b><u>3</u></b>	<b><u>OMRÅDEBEGRENSNINGER</u></b>	<b><u>22</u></b>
3.1	Innledning	22
3.2	Tilnærming til områdebegrensninger under art. 81	25
3.2.1	Innledning	25
3.2.2	Kommisjonens tidlige praksis	26
3.2.3	Rettstilstanden i lys av Domstolens avgjørelser	29
3.2.4	Områdebeskyttelse og prinsippet om konsumpsjon av immaterielle rettigheter	47

<b><u>4</u></b>	<b><u>"FIELD OF USE"- OG KUNDEFORDELINGSKLAUSULER</u></b>	<b><u>50</u></b>
4.1	Innledning	50
4.2	Grensen mellom "field of use"- og kundefordelingsklausuler	52
4.3	Grensen mellom "field of use"- og koblingsklausuler	53
4.4	Tilnærming til "field of use"-klausuler under art. 81	55
<b><u>5</u></b>	<b><u>ROYALTIES</u></b>	<b><u>59</u></b>
5.1	Innledning	59
5.2	Tilnærming til royaltyforpliktelser under art. 81	60
5.2.1	Royaltyklausuler og prisfastsettelse	60
5.2.2	Royaltyforpliktelsens varighet	62
5.2.3	Grunnlaget for beregning av royalties	66
<b><u>6</u></b>	<b><u>KVANTITETSBEGRENSNINGER</u></b>	<b><u>68</u></b>
6.1	Innledning	68
6.2	Tilnærming til kvantitetsbegrensninger under art. 81	70
6.2.1	Minstekvantumskrav	70
6.2.2	Maksimalbegrensninger	71
<b><u>7</u></b>	<b><u>KONKURRANSEKLAUSULER</u></b>	<b><u>73</u></b>
7.1	Innledning	73
7.2	Tilnærming til konkurranseklausuler under art. 81	74
<b><u>8</u></b>	<b><u>KOBLINGS- OG PAKKESALG</u></b>	<b><u>81</u></b>
8.1	Innledning	81

<b>8.2</b>	<b>Tilnærming til koblingsklausuler under art. 81</b>	<b>82</b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>”GRANT BACKS”</u></b>	<b><u>89</u></b>
<b>9.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>89</b>
<b>9.2</b>	<b>Tilnærming til ”grant backs” under art. 81</b>	<b>91</b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>IKKE-ANGREPSKLAUSULER</u></b>	<b><u>96</u></b>
<b>10.1</b>	<b>Innledning</b>	<b>96</b>
<b>10.2</b>	<b>Tilnærming til ikke-angrepsklausuler under art. 81</b>	<b>97</b>
<b><u>11</u></b>	<b><u>AVSLUTTENDE VURDERINGER</u></b>	<b><u>105</u></b>
<b>11.1</b>	<b>Utviklingen av den realistiske analyse</b>	<b>105</b>
<b>11.2</b>	<b>Samlende betraktninger om tilnærmingen til lisensavtaler</b>	<b>106</b>
11.2.1	Innledning	106
11.2.2	Hvilke økonomiske argumenter anses relevante i EU-retten?	107
11.2.3	Vilkår som geografisk deler opp et marked	110
11.2.4	Andre begrensninger	114
11.2.5	Avvikende tilnærmingmåter	115
11.2.6	Sondringens begrunnelse: EU-rettens integrasjonsmål	117
<b>11.3</b>	<b>Prinsippet om rettighetenes ”særlige gjenstand” i dagens rettstilstand</b>	<b>120</b>
<b>11.4</b>	<b>”Objektiv nødvendighet” som overordnet kriterium</b>	<b>122</b>
<b><u>12</u></b>	<b><u>KILDER</u></b>	<b><u>127</u></b>

# **1 Innledning**

## **1.1 Tema og opplegg**

Tema for denne fremstilling er forholdet mellom lisensavtaler og forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i EF-traktatens art. 81 (1). Det vil bli redegjort for hvordan lisensavtaler materielt står seg under art. 81 (1). Gjennom dette søker avhandlingen å avdekke den EU-rettslige tilnærming til slike avtaler i vurderingen av om konkurransen begrenses.

Art. 81 er bygget opp rundt et generelt forbud i første ledd mot avtaler og enhver form for samordnet opptreden mellom foretak som har ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen”. Konsekvensen av at en avtale faller inn under forbudet er etter andre ledd at den ikke skal ha noen rettsvirkning. Dersom vilkårene i tredje ledd er oppfylt, kan avtalen fritas fra ugyldighetsregelen, og partene kan da gjennomføre tiltaket uten at det illegges forvaltningssanksjoner. Bakgrunnen er at avtalen har gunstige virkninger som antas å veie opp for de negative.

I medhold av art. 81 (3) er det gitt forordninger som unntar forskjellige avtaletyper, ved at det defineres begrensninger avtalen ikke kan inneholde for å være fritatt.<sup>1</sup>

Gruppefritaksforordningen for teknologioverføringsavtaler<sup>2</sup> omfatter visse lisenser, men verken de generelle vilkår for fritak etter art. 81 (3) eller gruppefritaket vil bli særskilt behandlet. Fremstillingen omhandler konkurransebegrensningskriteriet i art. 81 (1). Dette er artikkelens materielle hovedregel, og regelen er styrende for når art. 81 (3), herunder fritaksforordningene, kommer til anvendelse. Videre omfatter gruppefritaket bare lisenser som gjelder teknologioverføring. En rekke lisens typer faller derfor utenfor og må vurderes individuelt. Det er de overordnede spørsmål som her skal undersøkes: Hvordan kan lisenser virke konkurransebegrensende og i hvilke tilfeller kan de klareres direkte etter art. 81 (1).

---

<sup>1</sup> Jfr. Norsk Konkurranserett (2007) s. 294.

<sup>2</sup> Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27. April 2004 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements.

Disse problemstillinger er nødvendig å kunne besvare for å forstå samspillet mellom konkurranseretten og immaterialretten og for å få oversikt over lisensavtalens stilling under art. 81.<sup>3</sup>

I praksis har gruppefritaksforordningene virket normerende, slik at partene normalt utformer avtalen i henhold til de krav som oppstilles her. Konkurransbegrensningskriteriet er imidlertid det underliggende vurderingstema i artikkelen og begrunner således også fritakene. Tanken bak gruppefritakene er nettopp at en avtale ikke vil være konkurransebegrensende når forordningenes krav er oppfylt.

Etter moderniseringen av det fellesskapsrettslige håndhevingssystem som skjedde ved Rådsforordning nr. 1/2003 er ordningen med notifikasjoner til Kommisjonen blitt avskaffet, og dette innebærer at aktørene selv må ta stilling til hvordan en avtale forholder seg til art. 81. Når en konkret avtale skal vurderes opp mot art. 81, er det naturlig å ta utgangspunkt i forbudet i art. 81 (1), deretter undersøke gruppefritakene og eventuelt avslutte med en konkret vurdering etter art. 81 (3).<sup>4</sup>

Til art. 81 er det knyttet en rekke andre rettslige kriterier, blant annet er det et sentralt vilkår at samhandelen mellom medlemsstatene må være påvirket. Problemstillinger som springer ut av disse vilkår vil heller ikke bli behandlet her.

## **1.2 Lisensavtalen og dens forhold til art. 81**

En lisensavtale er en avtalerelasjon mellom lisensgiver og lisenstaker, som gir lisenstaker en begrenset rett til en eller flere immaterielle rettigheter. På nærmere bestemte vilkår sikres lisenstaker adgang til å utnytte de lisensierte aktiva, uten at lisensgiver gir avkall på eiendomsretten.

---

<sup>3</sup> I retningslinjene til forordningen (Guidelines on the application of Article 81 to technology transfer agreements, heretter Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler) redegjøres det for hvordan art. 81 praktiseres av Kommisjonen. Disse vil derfor bli brukt til å belyse Kommisjonens tilnærming til lisenser ved anvendelsen av art. 81 (1).

<sup>4</sup> Jfr. Norsk Konkurranserett (2007) s. 29.

Lisensavtalens objekt er immaterielle rettigheter. Felles for slike rettigheter er at de oppstår som følge av kreativitet og skapeevne og er således produkter av det menneskelige intellekt.<sup>5</sup> Eksempler er patenter, varemerker, design og opphavsrettigheter. Innehaveren av en immateriell rettighet har i alle utviklede rettssystemer en utelukkende og som regel eksklusiv rett til å utnyttelse, men det konkrete innhold av denne retten varierer etter hvilken immateriell rettighet det er snakk om.

Immaterialrettslovgivningen gir enerettsposisjoner, ved at andre forhindres fra å utnytte den aktuelle rettighet. Det kan hevdes at denne beskyttelse bidrar til å styrke innehaverens markedsposisjon og dermed gir et fortrinn i konkurransen med andre aktører. Ettersom konkurranserettens formål er å fremme konkurransen, blant annet ved å tilrettelegge for at aktørene konkurrerer på mest mulig like vilkår, kan det synes som immaterialrettsbeskyttelsen etter sin art ”motarbeider” konkurranseretten.

Dette gir imidlertid bare et overfladisk bilde av rettsområdenes skjæringspunkt. Foretar man en grundigere analyse, vil man oppdage at rettsområdene faktisk fremmer samme formål; effektiv ressursallokering og forbrukerinteresser.<sup>6</sup> Beskyttelsen som lovverket sikrer innehaveren av en immateriell rettighet, søker å belønne innovatøren for det nedlagte arbeid. Således tilrettelegges det for innovasjon og kreativitet, hvilket vil komme forbrukerne til gode i form av tekniske nyvinninger og lavere priser. I forhold til art. 81 er derfor diskusjonen om hvorvidt rettsområdene motarbeider hverandre av underordnet interesse. Det avgjørende er å finne frem til en passende avveining mellom hensynet til premiering for og beskyttelse av innovasjon og hensynet til å skape og opprettholde mest mulig effektive markeder.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Jfr. Jones (2004) s. 687.

<sup>6</sup> Jfr. Jones (2004) s. 692.

<sup>7</sup> I Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 7 fremholder Kommisjonen at immaterialretten og konkurranseretten er rettsområder som langt på vei har felles formål.

Selve avtaletypen lisens opphever immaterialrettens monopoleffekt ved å tillate at en ny aktør utnytter en beskyttet rettighet. Transaksjonen er derfor isolert sett gunstig for konkurransen og krenker ikke regelen i art. 81 (1).

Et av konkurransereglens primære formål er å bidra til effektiv ressursbruk, og effektivitetshensynet kan sies å ha to hoveddimensjoner: statisk og dynamisk effektivitet.<sup>8</sup> I et statisk perspektiv innebærer effektiv ressursbruk at man til enhver tid utnytter de tilgjengelige ressurser optimalt, mens det i et dynamisk perspektiv innebærer at det stadig må utvikles ny kunnskap som fremmer innovasjon.<sup>9</sup> Karakteristisk for lisensavtalen er at den etter sin art fremmer dynamisk effektivitet, fordi den opphever rettighetshavers monopol og tilrettelegger dermed for samfunnsmessig utvikling.

Med monopol siktes det i denne sammenheng til eneretten som gis innehaveren av en materiell rettighet. Hvorvidt det foreligger et monopol avhenger naturligvis av hvordan det relevante marked avgrenses. Selv om innehaveren har eneretten til den konkrete rettighet, vil det ofte finnes aktører som kan konkurrere på sluttproduktmarkedet med substituerbare produkter som dekkes av andre rettigheter.

Av bestemmelsens ordlyd fremgår det imidlertid at det ikke er tilstrekkelig at avtalen gjelder en transaksjon som er konkurranserettslig akseptabel. Det må også bestemmes hva den ”består i”. Dette innebærer avtalens innhold, vilkårene, er en avgjørende faktor i vurderingen. Den sentrale problemstilling ved behandlingen av lisensavtaler er hvorvidt og på hvilken måte avtalens iboende konkurransefremmende effekt tas hensyn til i vurderingen av de konkrete avtalevilkår. Dette spørsmål vil bli fulgt gjennom fremstillingen.

---

<sup>8</sup> Se Whish (2003) s. 2-4 for en nærmere behandling av effektivitetshensynet.

<sup>9</sup> Jfr. Norsk Konkurranserett (2007) s. 50.



## **2 Konkurranserettslig tilnærming til lisensavtaler**

### **2.1 Presentasjon av konkurransebegrensningskriteriet i art. 81 (1)**

Forbudet retter seg mot avtaler som har ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen”. Det fremgår av ordlyden at vilkårene ”formål” og ”virkning” er alternative, og de må derfor vurderes separat. Først må det tas stilling til om avtalen har et konkurransebegrensende formål. Dersom dette besvares bekreftende, er det i utgangspunktet unødvendig å vurdere hvilken effekt den har på konkurransen.<sup>10</sup>

Vurderingen av avtalens formål er i utgangspunktet objektiv.<sup>11</sup> Det dreier seg ikke om å finne frem til partenes formål, men om selve avtalen etter sin art begrenser konkurransen. Dette vil være tilfellet dersom den har et så stort konkurransebegrensende potensial at det er unødvendig å påvise konkrete konkurransebegrensende virkninger.

Listen som er inntatt i art. 81 (1) (a-e) gir eksempler på avtaler som anses for å være konkurransebegrensende av natur og som derfor har til formål å begrense konkurransen. Uttrykket ”særlig slike som består i” viser at listen ikke er uttømmende, og EF-Domstolen<sup>12</sup> har innarbeidet en praksis der visse avtaleklausuler, på grunn av sitt konkurranseskadelige potensial, vil gjøre at avtalen anses konkurransebegrensende etter sitt formål.<sup>13</sup> Kriteriet er da uten videre oppfylt, selv om det skulle være andre aspekter ved vilkårene som har positiv effekt på konkurransen.<sup>14</sup> Virkningene må således vurderes etter art. 81 (3), men det er kun ved ekstraordinære omstendigheter at en slik avtale vil oppfylle

---

<sup>10</sup> En viss analyse av avtalens virkning kreves likevel på grunn av merkbarhetskravet. Dette blir ikke behandlet i denne fremstillingen.

<sup>11</sup> Jfr. Whish (2003) s. 110.

<sup>12</sup> Heretter Domstolen.

<sup>13</sup> Slike vilkår betegnes som kvalifiserte begrensninger eller ”hard-core restrictions”.

<sup>14</sup> Jfr. Fine (2006) s. 34.

vilkårene for fritak. Førsteinstansretten bekreftet uttrykkelig denne fremgangsmåte i *European Night Services*:<sup>15</sup>

*”[O]bvious restrictions of competition such as price-fixing, market-sharing or the control of outlets ... may be weighed against their claimed pro-competitive effects only in the context of Article 81 (3) of the Treaty, with a view to granting an exemption from the prohibition in Article 81 (1).”*<sup>16</sup>

Dersom avtalen ikke har til formål å begrense konkurransen, må det undersøkes om virkningskriteriet er oppfylt. Hvorvidt et vilkår i en lovtekst er oppfylt, er selvsagt et rettslig spørsmål, men analysen av en avtales virkning på markedet baserer seg på økonomiske betraktninger.<sup>17</sup> Avtalen kan påvirke både intra- og intermerke-konkurransen, og begge disse konkurranseformene må derfor undersøkes.

Intramerke-konkurranse forekommer når konkurrenter benytter eller selger samme produkt. På rent intramerke-nivå er varene identiske. Kvalitet er dermed en irrelevant faktor, mens pris og tilgjengelighet står sentralt. Aktørene kan også benytte eller selge forskjellige, men konkurrerende produkter. Dette betegnes som intermerke-konkurranse, og forbrukere vil da gjøre sine valg på bakgrunn av flere faktorer. Således er det gunstig med et marked der man kan velge fra et bredt spekter av produkter med ulik kvalitet, pris, tilleggstjenester osv.<sup>18</sup>

Både faktisk og potensiell konkurranse er relevant. Utgangspunktet for vurderingen er hvordan konkurransen på markedet ville artet seg uten avtalen og de konkurransebegrensninger den angivelig medfører.<sup>19</sup> Dette hypotetiske scenario må så sammenlignes med den faktiske konkurranse. Videre har det i virkningsanalysen

---

<sup>15</sup> Forenede saker T-374/94, T-384/94 og T-388/94, *European Night Services m.fl. mot Kommisjonen* (*European Night Services*).

<sup>16</sup> Premiss 136.

<sup>17</sup> Jfr. Norsk Konkurranserett (2007) s. 256.

<sup>18</sup> Se Tritton (2008) s. 757, der det redegjøres for disse konkurranseformene.

<sup>19</sup> Jfr. blant annet Bellamy (2008) s. 166-167.

tradisjonelt blitt sondret mellom horisontale og vertikale avtaleforhold. Betegnelsene beskriver hvorvidt partene er på samme eller forskjellig nivå i produksjons- eller distribusjonsskjeden.<sup>20</sup> Lisenser kan falle inn under begge kategorier, men bærer ofte preg av å være vertikale forhold.<sup>21</sup> Forbudet i art. 81 (1) kan omfatte både horisontale og vertikale avtaler, men aktører som står i et horisontalt forhold er i alminnelighet faktiske eller potensielle konkurrenter, og samarbeid mellom slike utgjør således en større fare for konkurransen.<sup>22</sup>

Konkurransbegrensningsvurderingen kompliseres når de relevante konkurransefaktorer er ulikartede. Det er ikke innlysende hvordan lisensavtalens iboende konkurransefremmende elementer skal vektas i forhold til eventuelle vilkår som påvirker konkurransen på et marked mer direkte. Analysen krever da en metode som belyser aspekter av betydning for den dynamiske konkurransen og avveier disse mot de statiske konkurransefaktorer.

## **2.2   Anvendelsen av art. 81 (1) på lisensavtaler**

Ved behandlingen av lisensavtaler under art. 81 (1) må målet være å finne en balansegang mellom konkurranserettslige og immaterialrettslige hensyn.<sup>23</sup> En annen innfallsvinkel til oppgaven er at det av hensyn til konkurransen er behov for å sensurere immaterialretten når innehaveren går for langt i å benytte de beføyelser han har til rådighet. Bortsett fra listen med eksempler i art. 81 (1) gir ordlyden i bestemmelsen liten veiledning til når konkurransebegrensningskriteriet er oppfylt, og ettersom lisensavtaler etter sin art har konkurransefremmende aspekter blir vurderingen i særlig grad vanskeliggjort. I EU-rettslig sammenheng står også det grunnleggende integrasjonsmålet i et spenningsforhold til den nasjonale selvbestemmelsesrett på immaterialrettens område.<sup>24</sup> Disse faktorer gjør at det er

---

<sup>20</sup> Jfr. Norsk Konkurranserett (2007) s. 230.

<sup>21</sup> Eksempelvis er en lisensavtale vertikal når den er inngått mellom en forskningsbedrift og en fabrikant.

<sup>22</sup> Se Gölstam (2007) s. 137 flg.

<sup>23</sup> Jfr. Anderman (2007) s. 81.

<sup>24</sup> Dette utdypes nærmere i kapittel 2.4.

behov for nærmere retningslinjer som kan forenkle de vurderinger som må foretas. Når man befinner seg utenfor gruppefritaksforordningene, er behovet for konkret veiledning særlig påfallende. I det følgende vil det bli redegjort for prinsipper og tankemønstre som kan benyttes i den konkurranserettslige tilnærming til lisensavtaler under art. 81 (1). Gjennom analysen av praksis som foretas i kapittel 3-10 vil det bli undersøkt når disse anvendes og når de eventuelt burde komme til anvendelse.

### 2.3 Avveininger under art. 81 (1)

Når en avtales virkning skal vurderes, er det ikke åpenbart hvilket perspektiv den skal betraktes i. Enhver avtale består av vilkår, og disse kan innvirke på konkurransen på forskjellig måte og i varierende grad. I tillegg kan selve avtalen eller avtaleforholdet ha konkurransemessig effekt. Spørsmålet blir om man skal vurdere hvert enkelt element i avtalen for seg eller om man skal foreta en helhetlig analyse. Problemstillingen har betydelig relevans for behandlingen av lisenser, ettersom dette er en avtalekategori som i seg selv har konkurransefremmende elementer. Ettersom art. 81 (1) retter seg mot ”avtaler ... som har til formål eller virkning” å begrense konkurransen, er det liten grunn til at en avtale skal være forbudt hvis analysen viser at den sett under ett ikke forverrer konkurransesituasjonen.

En mulig fremgangsmåte er å belyse alle avtalens konkurransefaktorer, både positive og negative, for så å veie disse mot hverandre i en helhetsvurdering. Metoden betegnes som ”the rule of reason”, og stammer også fra amerikansk konkurranserett, der den benyttes på det store flertall av saker som omhandler immaterielle rettigheter.<sup>25</sup> Ordlyden i art. 81 (1) taler for å anvende en slik fremgangsmåte. Det samme gjør regelens formål – forhindre samarbeid som virker negativt på konkurransen. Ulempen er imidlertid at den krever en mer økonomisk enn juridisk tilnærming, som nødvendigvis må gjøres grundig og detaljert. Vurderingen kan således bli meget tidkrevende. Dette gjelder i særlig grad når dynamiske konkurransefaktorer må veies mot statiske, slik tilfellet er med lisensavtaler som inneholder

---

<sup>25</sup> Se The Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2002) s. 44.

restriktive vilkår. Konsekvensen kan bli at ulike aspekter til en viss grad vektlegges etter skjønn, hvilket gir en lite forutsigbar rettsstilstand. Videre kan det argumenteres med at en snevrere tilnærming åpner for å beskjære avtalens konkurransebegrensende elementer. En siste innvending mot å anvende "the rule of reason" i EU-rettslig sammenheng er strukturen i art. 81. Dersom det foretas en samlet vurdering av avtalens ulike konkurransefaktorer direkte under art. 81 (1), vil det føre til en viss uthuling av art. 81 (3).<sup>26</sup>

En annen fremgangsmåte som tillater en viss avveining av positive og negative aspekter er "læren om tilknyttede begrensninger".<sup>27</sup> Denne innebærer at en konkret konkurransebegrensning kan klareres dersom den har en funksjon i forhold til et konkurransefremmende formål. Læren gir ingen supplerende veiledning vedrørende hvilke formål som anses legitime. Det kan således tenkes at aspekter både ved selve avtalen, avtaleforholdet og det aktuelle marked kan medføre at begrensningen er berettiget.

Vilkåret godtas imidlertid ikke uten videre på grunn av det konkurransefremmende formålet – det kreves en nærmere sammenheng mellom disse faktorer. Kravene er at det må foreligge et visst behov for den beskyttelse vilkåret gir, samt at vilkårets virkning har årsakssammenheng og er proporsjonalt med formålet. "Læren om tilknyttede begrensninger" har sitt grunnlag i praksis fra Domstolen og Kommisjonen, men har blitt konkretisert gjennom juridisk teori.<sup>28</sup> Vilkårene er likevel ikke skarpt avgrenset og uten et konkret saksforhold kan læren virke noe svevende.

Dersom slike avveiningsmetoder tillates å ta i bruk etter gjeldende rett, kan det hevdes at det ikke er behov for supplerende veiledning vedrørende grenseflaten mellom immaterialretten og konkurranseretten. Det kan argumenteres med art. 81 (1) da er såpass fleksibel at de særskilte hensyn som gjør seg gjeldende ved lisensiering ivaretas i

---

<sup>26</sup> Jfr. Regulering af konkurrence i EU (2008) s. 55.

<sup>27</sup> I EU-rettslig sammenheng benyttes uttrykket "ancillary restraints".

<sup>28</sup> Se blant annet Tritton (2008) s. 761.

tilstrekkelig grad. Domstolen har imidlertid utviklet en rekke prinsipper som søker å balansere de to rettsområdenes bakenforliggende hensyn.

#### 2.4 **Sondringen mellom eksistens og utnyttelse av immaterielle rettigheter**<sup>29</sup>

En viktig prinsippbestemmelse av relevans for immaterielle rettigheter finnes i EF-traktatens art. 295:

*”This treaty shall in no way prejudice the rules in Member States governing the system of property ownership.”*

Bestemmelsen slår fast at fellesskapsretten anerkjenner nasjonale lovers regulering av eiendomsretten. Dette innebærer at EU-retten anser immaterialretten, i egenskap av en eiendomsrett, som et nasjonalt anliggende til tross for harmonisering på enkelte områder.<sup>30</sup> Regelen utgjør derfor den ytre grense for EU-organenes anvendelse av konkurransereglene på immaterielle rettigheter. Ordlyden retter seg mot ”property ownership” generelt, men det kan argumenteres for at det prinsippet som manifesteres med bestemmelsen er av særlig betydning for immaterialrettens del. Grunnen til dette er at disse rettighetene er goder av en annen karakter enn eiendomsrettigheter ellers. Verdien av immaterielle rettigheter knytter seg ikke til noen gjenstand, men realiserer seg nettopp ved utnyttelsen av de rettigheter som lovgivningen gir. Fra et immaterialrettslig perspektiv er det derfor viktig at denne lovgivning i minst mulig grad angripes av andre regler, og art. 295 sier altså at medlemsstatene i utgangspunktet står fritt til å velge i hvilken grad man vil belønne og beskytte innehavere av slike rettigheter.

I *Consten og Grundig*<sup>31</sup> ble forholdet mellom art. 295 og 81 behandlet. Domstolen opprettholdt Kommisjonen avgjørelse om å forby en avtale mellom det tyske selskapet

---

<sup>29</sup> I EU-rettslig sammenheng benyttes betegnelsene ”existence” og ”exercise”.

<sup>30</sup> Dette er gjort ved en rekke såkalte harmoniseringsdirektiver.

<sup>31</sup> Forenede saker 56 og 58/64, *Consten og Grundig mot Kommisjonen (Consten og Grundig)*.

Grundig og det franske Consten. Avtalen gikk ut på at Consten fikk enerett til salg av Grundigs radioapparater på det franske markedet og forpliktet seg til å ikke eksportere produktene fra Frankrike. Samtidig forpliktet Grundig seg til ikke å levere varer til andre importører. Consten fikk registrert varemerket GINT i Frankrike, hvilket hindret parallellimport fra andre medlemsstater.

Det ble slått fast at Kommisjonens avgjørelse ikke berørte selve eksistensen av immaterielle rettigheter og beskyttelsen disse gis i nasjonale lover. Derimot kunne art. 295 ikke være til hinder for å anvende art. 81 på avtaler om utnyttelse av rettighetene, altså lisensavtaler. Domstolen uttalte at verken art. 295 eller lovgivningen som berettiger Kommisjon til håndhevelse av art. 81 og 82 *"allow the improper use of rights under any national trade-mark law in order to frustrate the Community's law on cartels"*.<sup>32</sup>

Sondringen mellom eksistens og utnyttelse har senere blitt gjenstand for massiv kritikk. Det har vært påpekt at det er grunnleggende feil å trekke et slikt skille, fordi eierskapet til en immateriell rettighet etter sin natur gir eksklusiv rett til utnyttelse og håndheving av medfølgende rettigheter.<sup>33</sup> Eksistensen av en immateriell rettighet har liten betydning så lenge den ikke kan utnyttes, men får sin verdi ved at den berettiger innehaveren til å utøve rettigheter som hindrer tredjemenns urettmessige utnyttelse. Det er nettopp denne beskyttelse som gir mulighet til å realisere verdien gjennom lisensiering eller salg. Dersom EU-retten begrenser innehaverens rett i denne retning, er det en mager trøst at selve eksistensen er uangripelig. Domstolen synes å sondre mellom hensynet til å beskytte immaterielle rettigheter og hensynet til å belønne innovatøren, mens disse i realiteten må sies å være to sider av samme sak. Det har således vært hevdet at skillet mellom eksistens og utnyttelse er et redskap som setter Domstolen i stand til å treffe politiske beslutninger bak fasaden av et rettslig prinsipp.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Premiss 51.

<sup>33</sup> Se Generaladvokat Gulmanns uttalelse i forenede saker C-241/91 P og C-242/91 P, *RTE og ITP mot Kommisjonen (Magill)*, premiss 31.

<sup>34</sup> Jfr. Jones (2004) s. 694 -695.

Konsekvensen av Domstolen avgjørelse var at Consten ble nektet å benytte seg av en beføyelse som det nasjonale lovverk ga innehaveren av en varemerkerett. Således kan det sies at den nasjonale immaterialretten til en viss grad ble uthult, selv om selve varemerkebeskyttelsen ikke ble angrepet. Det er nok likevel mest korrekt å anse løsningen som valget av ”det minste av to onder”. Selv om sontringen kan virke kunstig, samt kan sies å ha ført til en uforutsigbar rettstilstand, var det nok mest hensiktsmessig å åpne for å legge visse restriksjoner på rettighetshavers utnyttelse i konkrete saker. Alternativet var å gripe inn i selve varemerkeretten og dermed havne i direkte konflikt med art. 295.

## **2.5 Læren om immaterielle rettigheters ”særlige gjenstand”<sup>35</sup>**

På bakgrunn av skillet mellom eksistens og utnyttelse har Domstolen utviklet en idé om at hver immaterielle rettighet har en kjerne som utgjør dens særlige gjenstand. Et av spørsmålene som skal undersøkes i denne avhandlingen er hvilken virkning dette konseptet har – hva som er konsekvensen av at bestemmelser i EF-traktaten støter mot eller krenker en rettighets ”særlige gjenstand”. Dette kan skje både ved anvendelsen av reglene om fri flyt av varer og konkurransereglene. Her vil imidlertid fokus primært være rettet mot konseptets funksjon i forhold til art. 81 (1).

Innledningsvis vil det bli redegjort kort for begrepets innhold. Det er noe upresist å karakterisere den ”særlige gjenstand” som en del av selve rettigheten. Konseptet har klar sammenheng med den enkelte immaterielle rettighets egenskaper og særtrekk, men direkte omhandler det de grunnleggende medfølgende rettigheter og utnyttelsesmåter som innehaveren kan benytte. Dersom man i en konkret sak kommer til at art. 81 forbyr en lisensavtale med vilkår som ligger innenfor eller beskytter denne kjernen, vil dette snarere være en sanksjon mot den utnyttelsesmåte som partene har valgt enn et angrep på den immaterielle rettighet i seg selv.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> I EU-rettslig sammenheng benyttes uttrykket ”specific subject matter”.

<sup>36</sup> Jfr. Bellamy (2008) s. 820.



Språklig er uttrykket ”særlige gjenstand” svært lite håndfast, og umiddelbart er det langt fra innlysende hva som ligger i begrepet. Domstolen har imidlertid gjennom sin praksis utdypet og gitt veiledning om dets innhold. Først og fremst er det viktig å presisere at det må skilles mellom de ulike typer av immaterielle rettigheter. Hva som ligger i de enkelte rettigheters særlige gjenstand varierer etter deres karakter og kjennetegn, men til en viss grad overlapper de hverandre. Dette kan illustreres gjennom noen eksempler fra Domstolens praksis, som også er egnet til å belyse hvilken beskyttelse innehavere av ulike rettigheter har behov for.

I *Centrafarm*<sup>37</sup> uttalte Domstolen at et patents særlige gjenstand er *”the guarantee that the patentee, to reward the creative effort of the inventor, has the exclusive rights to use an invention with a view to manufacturing industrial products and putting them into circulation for the first time, either directly or by the grant of licences to third parties, as well as the right to oppose infringements”*.<sup>38</sup>

*Frankrike mot Kommisjonen*<sup>39</sup> omhandlet designrettens særlige gjenstand: *”[T]he right of the proprietor of a protected design to prevent third parties from manufacturing and selling or importing, without his consent, products incorporating the design forms part of the specific subject matter of his right”*.<sup>40</sup>

Opphavsrettens særlige gjenstand har vært oppe i en rekke saker. Det grunnleggende element er opphavsmannens *”exclusive right of public performance and the exclusive right of reproduction”*.<sup>41</sup> Det ble senere presisert at i den eksklusive retten til reproduksjon, som er felles for patenter, design og opphavsretter, implisitt også ligger en rett til å nekte å gi

---

<sup>37</sup> Sak 15/74, *Centrafarm mot Sterling Drug (Centrafarm)*.

<sup>38</sup> Premiss 9.

<sup>39</sup> Sak C-23/99, *Frankrike mot Kommisjonen*.

<sup>40</sup> Premiss 39.

<sup>41</sup> Sak 158/86, *Warner Brothers mot Christiansen*, premiss 25.

lisenser.<sup>42</sup> Videre har Domstolen uttalt at opphavsrettens særlige gjenstand også inkluderer retten til første gangs markedsføring av produkter som beskyttes av opphavsretten.<sup>43</sup>

Når det gjelder varemerker, er Domstolens uttalelser i *Hag II*<sup>44</sup> illustrerende: "[T]he specific subject matter of trademarks is in particular to guarantee to the proprietor of the trademark that he has the right to use that trademark for the purposes of putting a product into circulation for the first time and thus to protect him against competitors wishing to take advantage of the status and reputation of the trademark by selling products illegally bearing that mark".<sup>45</sup>

Læren om rettighetenes "særlige gjenstand" ble opprinnelig brukt av Domstolen i anvendelsen av reglene om fri flyt av varer. I denne sammenheng er problemstillingen hvorvidt immaterialrettslovgivningen i medlemsstatene kan utgjøre en "kvantitativ eksportrestriksjon" eller "tiltak med tilsvarende virkning" etter art. 28. Domstolen har uttalt at dette vil være tilfellet der den nasjonale lovgivning setter innehaveren av en rettighet i stand til å hindre at varer som er markedsført av ham selv, eller med hans samtykke, i en annen medlemsstat, blir importert til hans egen medlemsstat.<sup>46</sup>

Dette er et utslag av det såkalte konsumpsjonsprinsippet eller "exhaustion of rights". Prinsippet innebærer at utnyttelsesmåter som i utgangspunktet er omfattet av rettighetens "særlige gjenstand" konsumeres ved markedsføring på fellesmarkedet. Den beskyttelse nasjonal lovgivning gir ham kan da ikke lenger hindre den frie flyt av varer mellom medlemsstatene. En nærmere redegjørelse for konsumpsjonsprinsippet følger i kapittel 3.2.4. Her drøftes også det eksakte tidspunktet for konsumpsjon.

Unntaksregelen i art. 30 sier at art. 28 ikke skal være til hinder for at restriksjoner som ivaretar nærmere bestemte hensyn. Domstolen har slått fast at beskyttelse av

---

<sup>42</sup> Sak 238/87, *Volvo mot Veng*, premiss 8.

<sup>43</sup> Sak 78/70, *Deutsche Grammophon*, premiss 12.

<sup>44</sup> Sak C-10/89, *CNL-Sucal mot Hag (Hag II)*.

<sup>45</sup> *Hag II*, premiss 14.

<sup>46</sup> Jfr. Fine (2006) s. 8.

immaterialrettighetenes ”særlige gjenstand” kan utgjøre et slikt hensyn,<sup>47</sup> og så lenge importhindringen er begrunnet på denne måten, kan den altså være legitim etter art. 30.

Det følger imidlertid av art. 30 andre punktum at en importrestriksjon uansett ikke skal kunne brukes ”til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene”. Utnyttelsen vil utgjøre en slik ”skjult hindring” dersom den fører til at nasjonale markeder adskilles uten at dette er nødvendig for å sikre ”*the essence of the exclusive rights flowing from [the intellectual property]*”.<sup>48</sup>

Konseptet om rettighetens ”særlige gjenstand” har altså en klar funksjon i forhold til art. 28 og art. 30: Av hensyn til immaterialrettens integritet åpnes det for visse begrensninger på den frie flyt av varer. For avhandlingens tema er det interessant hvorvidt kjernerettighetene som faller inn under den ”særlige gjenstand” også er beskyttet mot konkurransebegrensningsregelen i art. 81. Noen tidlige avgjørelser synes å bygge på en slik tilnærmingstype, og særlig interessant i denne sammenheng er *Windsurfing*.<sup>49</sup> Saken dreide seg om et amerikansk selskap, Windsurfing International, som hadde et tysk patent på brettseilingsutstyr og inngikk en rekke ikke-eksklusive lisenser med selskaper innenfor fellesskapet. Kommisjonen gikk her meget formalistisk til verks, og vurderte hvorvidt hvert enkelt vilkår i avtalene var innenfor ”the specific subject matter”, uten å foreta noen virkningsanalyse. Domstolen opprettholdt senere Kommisjonens avgjørelse på alle punkter unntatt ett, men brukte tilsvarende metode. Særlig interessant var at det i relasjon til en av klausulene ble uttalt:

*“It should then be noted that such a clause may be covered by the specific subject matter of the patent provided that the notice is placed only in components covered*

---

<sup>47</sup> *Centrafarm*, premiss 10.

<sup>48</sup> *Deutsche Grammophon*, premiss 12.

<sup>49</sup> Sak 193/83, *Windsurfing International Inc mot Kommisjonen (Windsurfing)*.

*by the patent. Should this not be the case, the question arises whether the clause has as its object or effect the prevention, restriction or distortion of competition”.*<sup>50</sup>

Tas denne uttalelsen på ordet, vil det innebære at rettighetene har en ”kjerne” eller ”særlig gjenstand” som kan beskyttes av avtalevilkår som er konkurransebegrensende, men likevel falle utenfor art. 81 (1).<sup>51</sup> I avgjørelsen ble det imidlertid ikke gitt noen supplerende betraktninger vedrørende det nærmere innhold i en eventuell uangripelig kjerne.

Det synes å være uenighet i teorien om lærens funksjon i forhold til art. 81. Enkelte teoretikere synes å legge til grunn at den har utspilt sin rolle på dette området.<sup>52</sup> Dette ville i så fall bety at Domstolens resonnement i *Windsurfing*-saken var et enkeltstående tilfelle. Andre mener at prinsippet, til tross for at det sjelden argumenteres like kategorisk i nyere praksis, fungerer som en pekepinn på hvilke kontraktsvilkår som vil bli godtatt uten nærmere analyse av hvilken virkning de har på konkurransen.<sup>53</sup> Hvorvidt det er grunnlag for en slik påstand vil bli undersøkt nærmere i analysen av de relevante avgjørelser.

## **2.6 Læren om rettighetenes ”vesentlige funksjon”<sup>54</sup>**

Som et hjelpemiddel i analysen av rettighetenes særlige gjenstand, anvendes læren om deres ”vesentlige funksjon”. Denne ble først introdusert i *Magill*-saken av Generaladvokat Gulmann.<sup>55</sup> Språklig er meningsinnholdet i begrepet ”vesentlige funksjon” lettere tilgjengelig og mer håndfast enn i ”særlige gjenstand”. Som nevnt dreier ”særlige gjenstand” seg om de sentrale særrettigheter som innehaveren av en immateriell rettighet kan benytte. ”Vesentlige funksjon” kan betegnes som den aktuelle rettighets primære

---

<sup>50</sup> Premiss 72.

<sup>51</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 818.

<sup>52</sup> Se Fine (2006) s. 9, som synes å ha synspunkter i denne retning.

<sup>53</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 819.

<sup>54</sup> I EU-rettslig sammenheng benyttes uttrykket ”essential function”.

<sup>55</sup> Jfr. *Magill*, premiss 36.

formål og har nær sammenheng med selve begrunnelsen for at rettigheten oppstår.<sup>56</sup> I *Magill*-saken sondret Generaladvokaten således mellom den eksklusive retten til reproduksjon og første gangs markedsføring av et åndsverket, som etter hans mening utgjorde den særlige gjenstand, og retten til beskyttelse av verket for å sikre at opphavsmannen blir belønnet for sin kreative innsats, noe han betegnet som den vesentlige funksjon.

Det kan sies at konseptet om ”vesentlige funksjon” i høyere grad henspiller på egenskaper ved selve rettigheten enn ”særlige gjenstand”. Begrepenes konkrete definisjoner er likevel på ingen måte åpenbar, og selv om de er tiltenkt roller som analytiske hjelpemidler, kan de nok i mange tilfeller snarere bære preg av å være deler av begrunnelsen for det ønskede resultat. Problemstillingen i forhold til art. 81 er imidlertid hvorvidt den valgte utnyttelsesmåte er i overensstemmelse med rettighetens ”vesentlige funksjon”. Hvis det er tilfellet, vil man være innenfor de grenser som utgjør dens ”særlige gjenstand”.

## 2.7 Prinsippet om begrensede lisenser

Immaterielle rettigheter skaper enerettsposisjoner: Andre enn rettighetshaver er avskåret fra å utnytte rettigheten, så fremt det ikke gis tillatelse til dette gjennom en lisens. På dette grunnlag kan det argumenteres med at vilkår som bare innskrenker lisenstakers utnyttelsesrett ikke er ”konkurransbegrensninger” etter art. 81 (1), men snarere er å anse som avgrensninger av rettens omfang.<sup>57</sup> Ettersom rettighetshaver ikke er forpliktet til å skape konkurranse ved å lisensiere, er tanken at det er gunstigere med en begrenset rett enn at innehaverens enerett opprettholdes. Det må således distingveres mellom vilkår som innskrenker lisenstakers handlefrihet på markedet for produktene som dekkes av lisensen og vilkår som påvirker konkurransen på annen måte. Eksempelvis vil da kvantitetsbegrensninger og forbud mot produksjon til visse bruksformål ikke utgjøre brudd på bestemmelsen. Resonnementet har sin opprinnelse i amerikansk konkurranserett og kan

---

<sup>56</sup> Jfr. Bellamy (2008) s. 820.

<sup>57</sup> Jfr. Bellamy (2008) s. 858.

betegnes som ”prinsippet om begrensede lisenser”.<sup>58</sup> En innvending mot å anvende prinsippet er at vilkår som etter denne argumentasjon skulle være tillatt, ofte kan være vel så skadelig for konkurransen som andre begrensninger.

## 2.8 Lisensens vilkår – uttrykk for eksistens eller utnyttelse av en rettighet?

Immaterialrettens formål er å belønne kreativitet og nyskapning, og dette hensyn ivaretas ved å gi beskyttelse til innovatøren i form av en enerett. Dette utløser en rekke mulige beføyelser, herunder lisensiering. I seg selv gir imidlertid verken eneretten eller lisensieringen noen godtgjørelse til rettighetshaver. Avtaletypens eneste rettsvirkning er at en annen aktør gis tillatelse til å bruke rettigheten. Vilkårenes funksjon er å beskytte eneretten ved å fastsette de nærmere betingelser for bruken, samt å sikre at lisensgiver blir belønnet for sin tidligere innsats. Dette illustrerer at det er enerettens eksistens som muliggjør den eventuelle profitt rettighetshaver kan oppnå gjennom å sette betingelser for transaksjonen. Avtalevilkårene speiler dermed rettighetens eksistens.

Ettersom lisensiering er en utnyttelsesmåte, er avtalens vilkår i henhold til *Consten og Grundig* ikke immune mot forbudet i art. 81 (1). Sondringen mellom eksistens og utnyttelse bygger på en tanke om at eksistensen av immaterielle rettigheter er god, men det kan ikke utledes rettslige kriterier fra den. Når det skal vurderes om en lisens er konkurransebegrensende, må det derfor tas hensyn til at vilkårene bidrar til å realisere den latente verdi som ligger i eneretten. På den måten reflekteres det at immaterielle rettigheter er samfunnsmessige goder – også i et konkurranserettslig perspektiv. De avgjørende vurderinger er hvilke vilkår det må anses legitimt å anvende og hvilke kriterier som anvendes for å avgjøre dette.

Lisensavtalens funksjon som realisasjonsmiddel gjør at det ofte anføres at spesifikke klausuler er inntatt for å beskytte eneretten. Tradisjonelt har således både Domstolen og Kommisjonen analysert vilkårene enkeltvis i vurderingen etter art. 81 (1). Det er likevel

---

<sup>58</sup> Jfr. Bellamy (2008) s. 858-859.

viktig å presisere at avtalens ordlyd ikke nødvendigvis er avgjørende for hva som betegnes som en klausul. Årsaken er at analysens formål er å belyse virkningen på konkurransen, og vilkårene kan ha en effekt på konkurransen som går utover de forpliktelser som uttrykkelig pålegges partene. Dette innebærer at ett eller flere vilkår samlet kan utgjøre en klausul i forhold til art. 81 selv om de i utgangspunktet regulerer noe annet.

Kapittelinnndelingen tar i det følgende utgangspunktet i de kategorier av avtalevilkår som typisk inntas i lisensavtaler, uten at dette utgjør noen uttømmende liste. Fellestrekket ved de klausuler som behandles er at de på ulike måter kan fremme rettighetshavers formål med lisensieringen. Innledningsvis i hvert kapittel vil det bli redegjort nærmere for hvordan vilkårene kan være utformet for å falle inn under vedkommende gruppe. Det vil også bli forklart hvilken funksjon den aktuelle typeklausul kan ha for avtalepartene og hvordan den kan påvirke konkurransen. Deretter analyseres Kommisjonens og Domstolens tilnærming til klausulen.

### **3 Områdebegrensninger**

#### **3.1 Innledning**

En lisenstaker forbeholder seg ofte retten til å utnytte rettigheten på et eget område. I mange tilfeller kan dette være en grunnleggende forutsetning, sett i lys av den kommersielle risiko som knytter seg til lisensiering: Normalt må det gjøres investeringer, samtidig som det skal betales royaltavgift. Den beskyttelse områdebegrensningen gir kan derfor være helt nødvendig for at lisenstaker skal kunne klare å gjøre virksomheten lønnsom.

Fra rettighetshavers ståsted kan områdebegrensede lisenser være en hensiktsmessig måte å utnytte rettigheten på. Han kan da få betalt for bruk av rettigheten på markeder som han selv ikke vil begi seg inn på. Det er ofte forretningsmessig gunstig å overlate et geografisk

avgrenset marked til en aktør som har kjennskap til spesielle markedsforhold eller har særlig kompetanse innen markedsføring og distribusjon.<sup>59</sup> Lisenstaker har da bedre forutsetninger enn lisensgiver for å lykkes på det aktuelle marked. I tillegg kan lisenstakers markedsføring være nyttig for lisensgivers virksomhet på andre områder.<sup>60</sup> På denne bakgrunn er områdebegrensningen et vanlig innslag i en lisensavtale, men den kan samtidig være et effektivt markedsdelingsinstrument. Det er videre på det rene at slike klausuler kan være skadelig for konkurransen uten avtalepartene har noen hensikt i denne retning. Fellesmarkedet er særlig sårbart overfor markedsoppdeling, med hensyn til det grunnleggende integrasjonsmålet i EU-retten.

Områdebegrensede lisenser deler seg naturlig inn i tre grupper; eksklusive, ene- og ikke-eksklusive lisenser.<sup>61</sup> Lisensen er eksklusiv dersom rettighetshaver ikke kan gi flere lisenser i et bestemt område og heller ikke utnytte rettigheten selv. Når rettighetshaver ikke kan lisensiere til andre, men forbeholder seg retten til konkurrere selv, foreligger det en enelicens. Ikke-eksklusive lisenser legger ingen begrensninger på eierens rett, verken til å utnytte rettigheten selv eller til å gi flere lisenser.

Som supplement til en områdebegrensning, kan det avtales såkalte salgsbegrensninger. Lisensgiver vil ofte benytte slike vilkår for å kunne kontrollere spredningen av produktene som dekkes av den lisensierte rettighet.<sup>62</sup> Dersom lisenstaker forplikter seg til ikke å eksportere produktet til lisensgiverens eller andre lisenstakers område, får lisensgiver det man betegner som områdebeskyttelse. Også lisensgiver kan være pålagt salgsbegrensninger, slik at lisenstaker blir beskyttet. Vilkår som forbyr all eksport ut av et angitt område, skaper en særlig høy grad av områdebeskyttelse, ettersom dette utelukker parallellimport til den andre parts område. Dersom salgsbegrensninger eller andre vilkår som knyttes til en

---

<sup>59</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 267.

<sup>60</sup> Se Schlicher (1996) s. 57 flg. for en økonomisk analyse av ulike lisensieringsstrategier.

<sup>61</sup> Jfr. Jones (2004) s. 699-700.

<sup>62</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 272.



områdebegrensning eliminerer all faktisk og potensiell konkurranse, både fra eventuelle lisenstakere og parallellimportører, betegnes områdebeskyttelsen som absolutt.

Det har vært en viss debatt i teorien om hva som gjør at områdebeskyttelsen kan anses som absolutt. Det avgjørende kriterium synes å være at enhver form for konkurranse er utelukket. Således kan absolutt beskyttelse oppstå som et resultat av flere avtaler eller et avtalenettverk. Dette utdypes nærmere i fortsettelsen.

Områdebegrensningers største konkurransemessige faremoment er at intramerke-konkurransen reduseres eller elimineres.<sup>63</sup> Den negative økonomiske effekt dette utløser vil variere med det aktuelle merkets stilling på markedet, men i teorien har det vært prinsipiell uenighet om intramerke-konkurransens betydning.<sup>64</sup> Domstolen fremholdt i *Consten og Grundig*-saken at det var viktig å stimulere intramerke-konkurransen. Det ble slått fast at avtalen ga Consten absolutt områdebeskyttelse på det franske markedet, og den tiltagende produktdifferensieringen kunne da lede til at den effektive konkurranse ble eliminert.<sup>65</sup>

Områdebegrensninger kan også påvirke intermerke-konkurransen, og i denne sammenheng må det skilles mellom horisontale og vertikale avtaleforhold. En lisensavtale mellom intermerke-konkurrenter, altså en horisontal avtale, vil ofte være motivert av at lisenstaker ønsker å bytte til den nye teknologi, rettighet eller produkt. Områdegrensningen vil da kunne ha tilsvarende negative virkninger som i avtaler mellom intramerke-konkurrenter. Også i vertikale avtaleforhold kan slike vilkår tenkes å ha negative virkninger på intermerke-konkurransen – riktignok mer indirekte. Områdebegrensningen kan bidra til at sluttproduktet holdes på et avgrenset marked. Dette kan føre til at produktenes substituerbarhet svekkes, og dermed kan prisene heves.

---

<sup>63</sup> Begrepene intra- og intermerke-konkurranse er forklart i kapittel 2.1.

<sup>64</sup> Se blant annet Comanor (1968) s. 1423 flg. og Gerhart (1981) s. 426 flg. som har ulike oppfatninger om dette.

<sup>65</sup> Jfr. *Consten og Grundig*, premiss 37: "[T]he more producers succeed in their efforts to render their own makes of products individually distinct in the eyes of the consumer, the more the effectiveness of competition between producers tends to diminish."

Domstolen og Kommisjonen har i en rekke saker tatt stilling til områdebegrensingers virkninger på konkurransen. I det følgende det bli redegjort for den rettslige behandling av denne typen klausuler under art. 81 (1). Ettersom tilnærmingsmåten har vært gjenstand for betydelige endringer gjennom årenes løp, vil det først bli foretatt en gjennomgang av Kommisjonens tidlige praksis, før rettstilstanden drøftes i lys av Domstolens avgjørelser. Avslutningsvis vil det bli drøftet hvorvidt rettighetshaver etter lisensiering beholder områdebeskyttelsen som selve rettigheten gir.

### **3.2 Tilnærming til områdebegrensninger under art. 81**

#### **3.2.1 Innledning**

Forbud mot visse områdebegrensninger fremgår direkte av art. 81 (1). Litra (c) sier at avtalen er konkurransebegrensende når den består i ”å dele opp markeder eller forsyningskilder”. Dersom avtalen omfattes av de opplistede eksempler har den som nevnt til formål å begrense konkurransen, og et viktig spørsmål blir da når en slik oppdeling anses å ha funnet sted. Tolkes bestemmelsen vidt omfatter den eksempelvis avtaler der en part reserverer et område til fremtidig salg av et produkt. Ved en mer restriktiv tolkning er det tvilsomt om en slik reservasjon omfattes av ordlyden. Riktignok kan man si at et marked blir ”skilt ut”, men når produktet foreløpig ikke finnes på området, utgjør dette kun et mulig eller potensielt marked, og det er da tvilsomt om man kan si at det blir ”delt opp”. Løsningen avhenger av hva man legger i uttrykkene ”markeder” og ”dele opp”. Reelle hensyn trekker kanskje i retning av at tilfellet faller utenfor bestemmelsen, ettersom de rådende markedsforhold ikke forverres. Videre kan denne beskyttelse være nødvendig som økonomisk insitament for at en fremtidig lisenstaker skal våge å satse på det aktuelle området. Konkurransbegrensningskriteriet rammer imidlertid også begrensninger i den potensielle konkurranse, hvilket innebærer at et slikt tilfelle vil være omfattet.

Bestemmelsen i litra (c) er først og fremst rettet mot konkurrenter som deler et marked mellom seg og fastsetter vilkår for salg, slik at det dannes et horisontalt kartell.<sup>66</sup> Når det gjelder lisenser, har verken Kommisjonen eller Domstolen brydd seg nevneverdig om fortolkningen av litra (c). Det overordnede kriteriet ”til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen” er det sentrale skjønnsstema. Praksis både fra Kommisjonen og Domstolen viser at man nøyer seg med å vurdere og eventuelt konstatere at avtalen har et konkurransebegrensende formål, uten å klassifisere den under noen av de konkrete eksempler.

Det sentrale momentet i vurderingen av om en områdebegrenset lisensavtale er forenlig med art. 81 (1), er i hvilken grad den gir partene områdebeskyttelse. Det er således først og fremst eksklusive lisenser som er aktuelle i forhold til problemstillingen, idet disse gir sterkest beskyttelse. Enlisenser åpner for konkurranse mellom partene og skaper derfor sjelden konkurranserettslige problemer. Det kan imidlertid tenkes tilfeller der det avtales så omfattende tilleggsvilkår at en av partene likevel oppnår en svært beskyttet posisjon. Slike avtaler kan være konkurransebegrensende i bestemmelsens forstand, men det er da kanskje mer naturlig å se på begrensningen som et utslag av tilleggsvilkårene enn av selve områdebegrensningen. En drøftelse av hvilket konkrete avtalevilkår som eventuelt fører til at konkurransen begrenses er imidlertid ikke av særlig interesse. Det er tilstrekkelig å konstatere at vilkårene sammen skaper områdebeskyttelse.<sup>67</sup> Ikke-eksklusive lisenser gir overhodet ingen beskyttelse og en slik områdebegrensning vil derfor ikke begrense konkurransen.

### 3.2.2 Kommisjonens tidlige praksis

Kommisjonens opprinnelige standpunkt var at lisensavtaler ikke kunne krenke konkurransereglene, selv når lisenstaker fikk eksklusivitet. Dette fremgikk av

---

<sup>66</sup> Se nærmere om horisontal markedsdeling og art. 81 (1) (c) i Whish (2003) s. 477-480.

<sup>67</sup> Jfr. kapittel 2.8.

Kommisjonens *Notice on Patent Licensing Agreements*.<sup>68</sup> Resonnementet var at restriksjoner på intramerke-konkurransen hadde sitt naturlige utspring i den eksklusive rett som fulgte med selve patentet.<sup>69</sup> En eksklusiv lisens forverret ikke konkurransesituasjonen og var derfor ikke konkurransebegrensende.

I henhold til Kommisjonen stod partene altså i utgangspunktet fritt til å avtale områdebegrensninger. Oppfatningen var imidlertid en annen når det gjaldt salgsbegrensninger som ga områdebeskyttelse. I *STM*<sup>70</sup> var det avtalt salgsbegrensninger i tillegg til eksklusivitet, slik at det oppstod absolutt områdebeskyttelse. Kommisjonen slo i sin innstilling fast at art. 81 (1) "*automatically applies to this type of agreement*". Det var etter Kommisjonens mening ikke eksklusiviteten, men den absolutte områdebeskyttelsen, som gjorde at avtalen uten videre falt inn under bestemmelsen.

På 70-tallet ble Kommisjonens standpunkt til lisensavtaler skjerpet. Man åpnet nå i en viss utstrekning for å slå ned på avtaler som ikke ga områdebeskyttelse. I *Davidson/Rubber*<sup>71</sup> hadde lisenstaker forpliktet seg til kun å lisensiere sin rettighet til en eneste lisenstaker. Kommisjonen uttalte; "*(i)n certain cases such exclusive character of licence relating to industrial property rights may restrict competition and be covered by the prohibition set out in Article 8[1] (1)*".<sup>72</sup> Med dette modifiserte Kommisjonen sitt tidligere standpunkt om at selve eksklusiviteten ikke kunne være konkurransebegrensende. Uttalelsen kunne tyde på at man heretter ville vurdere hvilke virkninger områdebegrensningen hadde i hvert enkelt tilfelle. Utfallet av den konkrete saken ble imidlertid at avtalen ikke krenket art. 81 (1), ettersom produktene kunne sirkulere fritt mellom medlemsstatene.

---

<sup>68</sup> OJ [1962] 2922, opphevet ved OJ [1984] C220/14.

<sup>69</sup> Jfr. Whish (2003) s. 738.

<sup>70</sup> Sak 56/65, *Société la Technique Minière mot Maschinenbau Ulm (STM)*.

<sup>71</sup> *Davidson Rubber Co (Davidson/Rubber)*, [1972] JO L143/31.

<sup>72</sup> Premiss 36.

Utviklingen stoppet ikke med dette. Også i *Bronbemaling*<sup>73</sup> forpliktet lisenstaker seg til ikke å gi flere lisenser. Denne gangen kom Kommisjonen til at en slik klausul ikke var forenlig med art. 81 (1) og heller ikke kunne unntas etter 81 (3). Og i *AOIP/Beyrard*<sup>74</sup> ble det uttalt at kontraktsvilkår som ga beskyttelse utover den rene eksklusivitet, ikke hadde noen tilknytning til den beskyttelse man har som innehaver av en immateriell rettighet. En eksklusiv avtale som inneholdt et eksportforbud ble således ansett for å være konkurransebegrensende.

Kommisjonen hadde nå langt på vei reversert sitt utgangspunkt. Oppfatningen på dette stadiet var at kontraktsvilkår som ble knyttet til eksklusivitet nærmest automatisk medførte at avtalen falt inn under art. 81 (1). Det ble imidlertid gitt en rekke individuelle fritak etter art. 81 (3), så lenge partene modifiserte avtalen på de punkter som ble ansett å være skadelige for konkurransen.

*Campari-saken*<sup>75</sup> illustrerer hvordan Kommisjonens syn på områdebegrensninger frem mot slutten av 70-tallet hadde utviklet seg, og den er også egnet til belyse hvilken metode som ble anvendt i behandlingen. Selskapet Campari-Milano hadde bygd opp et nettverk av lisenstakere til å markedsføre sine produkter i utlandet. Avtalene omfattet varemerket Campari, samt know-how, og lisenstakerne fikk eksklusive rettigheter til å lage og selge de aktuelle drikkevarer i sine respektive land. Kommisjonen kom, etter et svært enkelt *resonnement*, til at avtalene både hadde til formål og virkning å begrense konkurransen: Eksklusiviteten i avtalenettverket hindret lisensgivers handlefrihet. Konkurransen ble begrenset ved at andre produsenter nå var utelukket som lisenstakere. Avtalenes konkurransefremmende aspekter, at de var gunstige for produksjon og distribusjon, ble først vektlagt i vurderingen etter art. 81 (3). Kommisjonen kom imidlertid til at vilkårene for fritak var oppfylt.

---

<sup>73</sup> *Zuid-Nederlandsche Bronbemaling mot Heidemaatschappij (Bronbemaling)*, [1975] OJ L249/27.

<sup>74</sup> *Association des Ouvriers en Instruments de Précision mot Beyrard (AOIP/Beyrard)*, [1976] OJ L6/8.

<sup>75</sup> *Campari*, [1978] OJ L70/69.

Kommisjonens strenge syn på eksklusivitet kulminerte i *Nungesser*-beslutningen.<sup>76</sup> Saken omhandlet lisensiering av vekstforedlingsrettigheter, nærmere bestemt rettighetene til et spesielt utviklet maisfrø. Lisensen var eksklusiv, og lisensgiver forpliktet seg til ikke å gi flere lisenser og heller ikke selv konkurrere på lisenstakers område. Kommisjonen analyserte ikke lisensens konkrete virkninger, men slo fast at vilkårene utelukket enhver form for konkurranse. Avtalen falt således inn under art. 81 (1), og det ble ikke gitt individuelt fritak. Kommisjonens holdning var at eksklusive lisenser kun i unntakstilfeller kunne klareres etter art. 81 (1). Stort sett ble slike avtaler uten videre stemplet som konkurransebegrensende, og virkningene ble først analysert i fritaksvurderingen etter art. 81 (3).

### 3.2.3 Rettstilstanden i lys av Domstolens avgjørelser

#### 3.2.3.1 Nungesser

Etter at Kommisjonen i *Nungesser*-saken kom til at avtalen krenket art. 81, ble avgjørelsen anket til Domstolen,<sup>77</sup> som dermed for første gang måtte ta stilling til hvorvidt en lisensavtale kunne være konkurransebegrensende. På dette tidspunkt anvendte Kommisjonen som nevnt en svært enkel metode som gjorde at områdebegrensninger ble behandlet meget strengt, men Domstolen introduserte en ny tilnærmingstype til denne typen klausuler. Det ble innledningsvis slått fast at eksklusive lisensavtaler ikke nødvendigvis var konkurransebegrensende i bestemmelsens forstand. Videre ble det uttalt at det kunne være ”*damaging to the dissemination of a new technology*” å forby en viss beskyttelse i form av eksklusivitet.<sup>78</sup> I vurderingen av hvilken beskyttelsesgrad som kunne aksepteres, ble det distingvert mellom ”åpne” og ”lukkede” lisenser – et skille som nettopp henspiller på graden av områdebeskyttelse.<sup>79</sup> Etter Domstolens mening var det bare når

---

<sup>76</sup> *Nungesser og Eisele*, [1978] OJ L286/23.

<sup>77</sup> Sak 258/78, *Nungesser og Eisele mot Kommisjonen (Nungesser)*.

<sup>78</sup> Premiss 57.

<sup>79</sup> Premiss 53.

lisensen er ”lukket” at den er konkurransebegrensende etter sitt formål. Derimot må avtalen vurderes på bakgrunn av sine virkninger så lenge det er snakk om en ”åpen” lisens.<sup>80</sup>

Domstolens vurderinger hittil kan ses som et oppgjør med den tilnærningsmåte til lisensavtaler som Kommisjonen hadde utviklet. Ved uten videre å stemple avtalene som konkurransebegrensende på grunn av at en av partene sikret seg en viss områdebeskyttelse, overså man en viktig faktor av betydning for konkurransen; at lisensiering gjør at en ny aktør kan utnytte en beskyttet rettighet. Dette er et moment som må tillegges forskjellig vekt etter hvilken rettighet lisensen gjelder. I et konkurransemessig perspektiv må det eksempelvis anses som viktigere at nyskapende patenter eller know-how blir spredd enn et varemerke, ettersom lisenser som gjelder førstenevnte kategori på sikt fremmer utvikling og innovasjon.

Uansett hvilken vekt som tillegges dette momentet i det konkrete tilfellet, står man overfor et hinder i analysen når det først er akseptert at det må gis relevans. Grunnen til dette er at virkningsvurderingen da beror på en avveining av vesensforskjellige faktorer. Et kontraktsvilkårs markedsoppdelende effekt eller annen begrensning av den statiske konkurransen kan vanskelig måles direkte opp mot aspekter som har betydning for konkurransen i et dynamisk perspektiv, for eksempel det å skape grobunn for innovasjon og gi tilstrekkelig insitament til at rettighetshavere faktisk velger å lisensiere.

For den som skal vurdere om en konkret lisens er forbudt etter bestemmelsen, enten konkurransemyndigheter eller markedsaktører, gir dette en lite forutsigbar rettsstilstand. I *Nungesser*-saken oppstilte således Domstolen nærmere retningslinjer for virkningsvurderingen, i form av fire konkrete vilkår som en ”åpen” lisens må oppfylle for at den skal være forenlig med art. 81 (1):<sup>81</sup> Produktet må være nytt på lisenstakers marked og et resultat av betydelig forskningsinnsats. Videre er det et krav at avtalen ikke ville blitt inngått uten områdebeskyttelsen, og beskyttelsen av intramerke-konkurranse må være

---

<sup>80</sup> Premiss 54.

<sup>81</sup> Se premissene 55-58.

nødvendig for å etablere intermerke-konkurranse. Dette er senere blitt omtalt som markedsåpningstesten.<sup>82</sup> Etter å ha redegjort for de fire vilkårene, kom Domstolen imidlertid til at områdebeskyttelsen i dette tilfellet var for sterk. Det var ikke bare konkurranseadgangen mellom partene som ble regulert – også potensielle konkurrenter ble holdt utenfor markedet. Domstolen synes derfor å legge til grunn at lisensen var ”lukket”, uten å trekke helt klare linjer for distinksjonen.

*Nungesser*-avgjørelsen var banebrytende, ettersom man uttrykkelig kunngjorde at lisensavtaler hadde konkurransemessige aspekter utenfor kontraktsvilkårene som måtte få betydning for vurderingen etter art. 81 (1). Avgjørelsen åpner for mer nyanserte og rimelige løsninger, men etterlater seg flere ubesvarte spørsmål. Distinksjonen mellom åpne og lukkede lisenser kan oppfattes som noe uklar. Domstolen uttalte at den aktuelle avtale også begrenset tredjepersoners konkurranseadgang og kom således til at lisensen var ”lukket”. Det tas imidlertid ikke stilling til hvor omfattende disse begrensningene må være. Er det kun når markedet er fullstendig isolert at det foreligger absolutt områdebeskyttelse? Eller kan slik beskyttelse også sies å oppstå som følge av et enkelt eksportforbud? Dersom det er tilfellet, kan Domstolens løsning sies utgjøre en like streng, om ikke strengere tilnærmingssmåte enn den Kommisjonen praktiserte tidligere.

Domstolen synes å avvise at lisensen må anses ”lukket” som følge av at lisensgiver har fraskrevet seg retten til å konkurrere og til å gi flere lisenser i det aktuelle området.<sup>83</sup> Dette kan tyde på at betegnelsen er forbeholdt avtaler eller avtalenettverk som gir absolutt områdebeskyttelse, det vil si at enhver form for potensiell konkurranse er eliminert. Et eksempel er når andre lisenstakere pålegges salgsbegrensninger som hindrer eksport til det aktuelle området. Ettersom de positive aspekter som vektlegges med markedsåpningstesten kun gjelder for ”åpne” lisenser, kan dette være en fornuftig løsning. Vilårene gir tilstrekkelig fleksibilitet til å fange opp en områdebegrensning, selv om den ikke fører til at

---

<sup>82</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 66.

<sup>83</sup> Se premissene 53 og 61-62.



lisensen anses ”lukket”. Kommisjonens avgjørelse i *Boussois/Interpane*<sup>84</sup> støtter denne løsningen. Det ble her uttalt at lisensen måtte anses ”lukket” fordi lisenstakere utenfor Frankrike, enten faktiske eller potensielle intramerke-konkurrenter, var helt avskåret fra det franske marked. Kommisjonen la imidlertid her også vekt på transportkostnadene, som man mente hadde markedsoppdelende effekt.

Videre gis det lite supplerende veiledning når det gjelder det nærmere innhold av kravet til at produktet må være ”nytt”. Tolkes begrepet strengt kan det bety at produktet må være en banebrytende oppfinnelse. Motsatt kan det tolkes slik at produktet kun må oppfylle de rettslige krav som finnes i lovgivningen for patenter, registrert design osv.

Etterfølgende praksis fra Kommisjonen belyser spørsmålet. Avgjørelsen *Velcro/Aplix*<sup>85</sup> viser at kravet tolkes strengt. Saken dreide seg om patentet til teknologi som økte fremstillingshastigheten for tekstiler. Kommisjonen kom til at lisensen ikke var markedsåpnende og la i den forbindelse vekt på at patentets gyldighetstid var utløpt. Også *Jus-Rol*<sup>86</sup> er illustrerende for tolkningen av kravet. Lisensen gjaldt her know-how blant annet til en metode for frysing av gjærprodukter. Kommisjonen kom til at vilkåret ikke var oppfylt. Selv om metoden var ny, var det andre måter å gjøre dette på som allerede var kjent i bransjen.

### 3.2.3.2 Resonnement og rekkevidde

*Nungesser* var den første Domstolsavgjørelsen som omhandlet lisensavtalers forhold til art. 81. Den bærer preg av å være rettsskapende og utgjorde et naturlig utgangspunkt for de vurderinger som må foretas ved behandlingen av lisenser. Det er således grunn til å undersøke hvordan Domstolen resonnerer seg frem til resultatet og hvilken rekkevidde det

---

<sup>84</sup> *Boussois/Interpane*, [1987] OJ L50/30.

<sup>85</sup> *Velcro SA mot Aplix SA (Velcro/Aplix)*, [1985] OJ L233/22.

<sup>86</sup> *Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp (Jus-Rol)*, [1988] OJ L69/21.

er grunnlag for å gi avgjørelsen. Domstolen innleder med å fremheve hvilken betydning den rettighetstype lisensen gjelder har for vurderingen:

*”It is therefore not correct to consider that breeder’s rights are a species of commercial or industrial property right which characteristics of so special a nature as to require, in relation to competition rules, a different treatment from other commercial or industrial property rights. That conclusion does not affect the need to take into consideration, for the purposes of the rules on competition, the specific nature of the products which form the subject-matter of breeders’ rights.”<sup>87</sup>*

Det avvises altså at lisenser som gjelder vekstforedlingsrettigheter må underlegges en særegen metode ved anvendelsen av art. 81. Likevel fremheves det at det må tas hensyn til spesielle trekk ved rettighetstypen, og uttalelsen kan således tyde på at man ville foreta en vurdering av hva som er rettighetshavers ”kjernebeføyelser” ved lisensieringen. Domstolen fortsatte:

*”[I]ndeed, no grower or trader would take the risk of launching the new product on a new market if he were not protected against direct competition from the holder of the breeders’ rights and from his other licensees.”<sup>88</sup>*

*“From that it infers that a total prohibition of every exclusive licence, even an open one, would cause the interest of undertakings in licences to fall away, which would be prejudicial to the dissemination of knowledge and techniques in the Community.”<sup>89</sup>*

Det påpekes altså at rettighetshaver har behov for en viss beskyttelse og indikerer med dette at vurderingen beror på en proporsjonalitetsvurdering. Dette kunne kanskje like

---

<sup>87</sup> Nungesser, premiss 43.

<sup>88</sup> Premiss 44.

<sup>89</sup> Premiss 55.

gjærne vrt formulert som hva som er omfattet av vekstforedlingsrettighetenes ”srlige gjenstand”. Som vist i kapittel 2.5 innebrer dette en vurdering av hvilke befyelser som naturlig tilliger innehaveren av den aktuelle rettighet, sett i lys av rettighetens karakteristika, og dette avhenger i hy grad av hva som er ndvendig for at verdien skal kunne realiseres.

Vekstforedlingsrettigheters srtrekk er at utviklingen av rettigheten normalt krever betydelige investeringer, og det knytter seg en betydelig forretningsrisiko til lansering av sluttproduktene. I teorien har enkelte beklaget at Domstolen ikke uttrykte klarere at dette ble tillagt vekt, for eksempel ved  trekke en parallell til *Consten og Grundig*.<sup>90</sup> Der gjorde de samme hensyn seg ikke gjeldende ettersom det var snakk om en varemerkerett. Det er likevel klart at de nevnte faktorene spiller inn i Domstolens vurdering, idet de utgjr en del av begrunnelsen for hvorfor omrdebegrensningen underlegges bestemmelsens virkningskriterium. Dette fremgr av formuleringen; ”*having regard to the specific nature of the products in question*”.<sup>91</sup>

I Domstolens videre resonnement trekkes det imidlertid frem momenter som ligger utenfor selve rettighetstypen. Kravet til at produktet m vre nytt og skillet mellom pne og lukkede lisenser oppstiller en terskel for hvilken styrke som kreves av de konkurransefremmende aspekter, p bakgrunn av markedsavskjringen som omrdebegrensningen forrsaker. Dette kan ikke sies  fremheve noen srtrekk ved vekstforedlingsrettigheter. Det er snarere en presisering av den proporsjonalitetsvurderingen som ble antydnet tidligere og beror alts p faktorer som knytter seg til det aktuelle marked og avtalens objektive virkning.

Dermed er det ikke helt treffende  karakterisere Domstolens argumentasjon som en ”srlig gjenstand”-vurdering, ettersom dette kun er momenter som inngr i den bredere analysen som m foretas i henhold til markedspningstesten. Mer nrliggende er det  anse

---

<sup>90</sup> Eksempelvis Tritton (2008) s. 810.

<sup>91</sup> Premiss 58.

tilnærmingsmåten som et utslag av "the rule of reason".<sup>92</sup> Denne metodens primære kjennetegn er at det må foretas en helhetsvurdering som belyser og avveier ulike aspekter ved avtalen. Med de oppstilte vilkår tok Domstolen nettopp sikte på å veie områdebegrensningens restriktive effekt opp mot avtaleforholdets konkurransefremmende egenskaper. Markedsåpningstesten er langt mer presis enn "the rule of reason", men metodene følger samme mønster for virkningsanalysen. I tillegg ble det lagt inn en overordnet begrensning ved at "lukkede" lisenser uansett ikke vil bli akseptert. Denne absolutte grensen ble trolig oppstilt av hensyn til å unngå at fellesmarkedet ble mer oppdelt enn nødvendig. Domstolens tilnærming er således et kompromiss mellom rent konkurranserettslige hensyn og det grunnleggende integrasjonshensynet i EU-retten.

Et naturlig spørsmål er hvilket anvendelsesområde metoden er tiltenkt. I avgjørelsen tales det om "*maize seeds*", "*breeder's rights*" og "*agricultural innovations*".<sup>93</sup> Dette tyder på at avgjørelsens vekt som rettskilde begrenser seg til vekstforedlingsrettigheter. Domstolen begrunner imidlertid at en viss områdebeskyttelse må aksepteres med uttrykket "*providing a further incentive to innovative efforts*". Dette hensynet, som synes å være tillagt tung vekt i saken, gjør seg gjeldende også ved lisensiering av andre rettigheter. Videre bruker Domstolen formuleringer som "*protection of new technology*" og "*the dissemination of knowledge and techniques*". Disse vendinger er generelt formulert og bærer preg av å være retningsgivende også for lisenser som gjelder sammenlignbare immaterielle rettigheter. Markedsåpningstesten må derfor trolig legges til grunn på andre lisenser der rettigheten gjelder vareproduksjon og teknologi – først og fremst patenter og know-how. Disse rettighetene dreier seg nettopp om "*techniques*" og "*knowledge*" og omfattes således naturlig av Domstolens begrunnelse. De hensyn som fremheves gjør seg også gjeldende på slike rettigheter.

Det kan stilles spørsmål ved om nyhetskravet er for snevert, ettersom lisenser utvilsomt kan ha konkurransefremmende formål uten at det er snakk om et nytt produkt. Den lisensierte

---

<sup>92</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 810-811.

<sup>93</sup> Uttalelsene fremgår av premissene 55-56.

rettighet kan være av en slik karakter at den ikke dekker **nyskapende** produkter, for eksempel opphavsrettigheter til litterære eller filmatiske verk. Man kan riktignok si at bøker og filmer er **nye** produkter, men formuleringene som er gjengitt i avsnittet over viser at det ikke var Domstolens intensjon å gi begrunnelsen relevans for slike. Ser man avgjørelsen i større perspektiv kan imidlertid nyhetskravet tolkes som et krav til at avtalen må tjene et objektivt gunstig og velbegrunnet konkurransemessig formål. Tilsvarende synes markedsåpningstestens øvrige vilkår å oppstille krav til nødvendighet og proporsjonalitet. Foretar man en generaliserende tolkning, kan således Domstolens uttalelser tilsi at disse vilkårene gis generell gyldighet og at markedsåpningstesten er en presisering som gjelder særskilt for rettighetene nevnt over. Etter *Nungesser*-avgjørelsen stod dette igjen som et uavklart, men meget viktig spørsmål.

### 3.2.3.3 Coditel II

*Coditel II*<sup>94</sup> fulgte bare få måneder etter *Nungesser*. Saken gjaldt en lisens som ga eksklusiv rett til å vise en opphavsrettsbeskyttet fransk film i Belgia. Flere belgiske kabelselskaper fikk tak i filmen etter at den ble vist i Tyskland av en tysk lisenstaker og ville sende den på belgisk kabel-TV. Den belgiske lisenstakeren, Ciné Vog, gikk til sak mot et av kabelselskapene, Coditel, for opphavsrettskrenkelse. Saken ble henvist til Domstolen som et spørsmål om hvorvidt Ciné Vogs eksklusive rett utgjorde et brudd på art. 81 (1). Domstolen fremhevet igjen at det ikke uten videre kunne legges til grunn at den eksklusive lisensen krenket art. 81 (1):

*”[T]he mere fact that the owner of the copyright in a film has granted to a sole licensee the exclusive right to exhibit that film in the territory of a Member State and, consequently, to prohibit, during a specified period, its showing by others, is not sufficient to justify the finding that such a contract must be regarded as the purpose, the means or the result of an agreement, decision or concerted practice by the Treaty.*

---

<sup>94</sup> Sak 262/81, *Coditel SA m.fl. mot Ciné-Vog Films SA m.fl. (Coditel II)*.

*The characteristics of the cinematographic industry and of its markets in the Community, especially those relating to dubbing and subtitling for the benefit of different language groups, to the possibilities of television broadcasts, and to the system of financing cinematographic production in Europe serve to show that an exclusive exhibition license is not, in itself, such as to prevent, restrict or distort competition.”<sup>95</sup>*

Domstolen la også her vekt på at det var forelå et behov for beskyttelse. Særlig interessant var det imidlertid at man uttrykkelig påpekte den aktuelle rettighets særtrekk og drøftet hvilken betydning det hadde for behandlingen under art. 81 (1). Det ble lagt vekt på at rettigheten ikke berørte regelen om fri flyt av varer. Den relaterte seg ikke til fysiske produkter, og det var derfor snakk om tjenester. Videre ble det fremhevet at filmmarkedet allerede i betydelig grad var delt opp av de naturlige språkbarrierene. Domstolen mente at det var nødvendig med en særlig høy grad av beskyttelse for at en lisenstaker skulle våge å trosse disse barrierene, og det ble også lagt vekt på at eksklusivitet og områdebeskyttelse i slike tilfeller er mindre konkurranseskadelig enn ved lisensiering av andre typer rettigheter.<sup>96</sup> Det hadde trolig også betydning for utfallet at det kreves vesentlige investeringer i finansiering, dubbing og markedsføring for å penetrere nye markeder når det gjelder filmrettigheter.<sup>97</sup>

Saken kan sies å bekrefte at de grunnleggende vurderinger Domstolen gjorde i *Nungesser*-avgjørelsen har relevans for flere typer rettigheter. I begge sakene synes det å bli lagt til grunn at to faktorer avgjør hvorvidt avtalen er konkurransebegrensende; hvilket behov det er for områdebeskyttelse på grunn av den aktuelle rettighets og markedets særtrekk, samt en vurdering av om kontraktsvilkårene utgjør et forholdsmessig virkemiddel for å dekke dette behovet. I *Coditel II* nyanserte ikke Domstolen dette utgangspunktet nærmere. Det ble

---

<sup>95</sup> Premissene 15 og 16.

<sup>96</sup> Jfr. premissene 11-14.

<sup>97</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 843.

ikke oppstilt konkrete vilkår for vurderingen slik som i *Nungesser*, men likevel er det grunnlag for å trekke slutninger om områdebegrensningers forhold til art. 81 (1).

*Nungesser*-sakens krav til at lisensen må gjelde et nytt produkt, gjelder ikke for alle immaterialrettigheter. Når det gjelder lisensiering av filmrettigheter og andre fremføringsrettigheter kan det aldri være snakk om spredning av ny kunnskap eller teknologi. I *Coditel II* var det de særlige vanskeligheter som knyttet seg til å utvide filmens naturlige marked som utgjorde den legitime begrunnelse for områdebegrensningen. Dette tilsier at også særegenheter ved rettigheten, avtaletypen og det aktuelle marked kan begrunne at en viss områdebeskyttelse er nødvendig, men noen obiter dikta som utdyper hvilke forhold det eventuelt kan være snakk om finnes ikke i premissene.

Det er videre grunn til å merke seg at lisenstaker i *Coditel II* fikk absolutt områdebeskyttelse. Enhver offentliggjøring av filmen innen det aktuelle området ville krenke Ciné Vogs rett etter avtalen, og konkurransen var dermed eliminert. Således synes de kriterier Domstolen hadde lagt til grunn i *Nungesser* å være oppfylt. Av dette kan det utledes at skillet mellom ”åpne” og ”lukkede” lisenser heller ikke gjelder all lisensiering. Det ble imidlertid ikke kunngjort at absolutt områdebeskyttelse generelt kan aksepteres når det gjelder lisensiering av fremføringsrettigheter. Domstolen nøyde seg med å konstatere at slik beskyttelse ikke nødvendigvis gjør avtalen ulovlig, men den avsluttende uttalelsen tilsier at dette beror på en konkret vurdering:

*”It is, however, where appropriate, for the national court to ascertain whether, in a given case, the manner in which the exclusive right conferred by that contract is exercised is subject to a situation in the economic or legal sphere the object or effect of which is to prevent or restrict the distribution of films or to distort competition within the cinematographic market.”*<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Coditel II*, premiss 20.

Avgjørelsen viser likevel at selv vilkår som etter sin art har betydelig skadepotensial for konkurransen, kan bli godtatt dersom behovet for beskyttelse er tilstrekkelig stort.

#### 3.2.3.4 Resonnement og rekkevidde

Det er grunn til å stille spørsmål ved hvilket bruksområde det er grunnlag for å gi premissene i *Coditel II*. Domstolen uttaler seg om ”*the category of literary and artistic works made available to the public by performances*”. Det påpekes i dommen at slike rettigheters ”*essential function*” er at innehaveren kan kreve belønning for hver gang verket fremføres. Dette skiller dem fra andre typer ”*literary and artistic works*”, der ”*the disposal of the public is inseparable from the circulation of the material form of the works*”.<sup>99</sup> Det påpekte hensyn gjør seg gjeldende ved enhver lisens som gjelder ”performance rights”, og de foretatte vurderinger må derfor gis relevans ved behandlingen av slike avtaler.

Hvorvidt Domstolens begrunnelse kan gjøre seg gjeldende på andre rettigheter enn de typiske ”performance rights” besvares ikke i avgjørelsen. Det er imidlertid andre rettighetstyper som har såpass mange likhetstrekk med fremføringsretten at det kan være naturlig å anvende begrunnelsen per analogi.<sup>100</sup> Dette gjelder særlig distribusjonsrettigheter til ulike arrangementer. Det må i så fall trolig oppstilles et krav om at det knytter seg forhold til den aktuelle bransje som gjør at eventuelle lisenstakere trenger sterk beskyttelse, for eksempel at rettigheten er utsatt for såkalte ”free riders”. Dette innebærer at andre aktører har mulighet til fritt å nyttegjøre seg av en aktørs innsats og således bli konkurrenter.<sup>101</sup> Videre bør det kreves at det knytter seg visse investeringer til utnyttelsen av rettigheten. I motsatt fall vil lisenstaker kunne oppnå områdebeskyttelse uten at det foreligger noen risiko for tap. Kommisjonen har i senere praksis gitt *Coditel II* relativt vid rekkevidde. Begrunnelsen har blitt anvendt per analogi på en rekke andre rettigheter som

---

<sup>99</sup> Jfr. premissene 11 og 12.

<sup>100</sup> Jfr. Jones (2004) s. 759. Se også Anderman (1998) s. 92.

<sup>101</sup> Jfr. Intellectual Property and Antitrust Handbook (2007) s. 127.



utnyttes ved visning eller fremføring uten å knytte seg til materielle produkter, for eksempel kringkastingsrettigheter til filmer<sup>102</sup> og sportsarrangementer.<sup>103</sup>

I juridisk teori har avgjørelsen blitt betraktet som uttrykk for et generelt prinsipp om at beføyelser som er nødvendig for å beskytte opphavsrettens ”særlige gjenstand” ikke faller inn under art. 81.<sup>104</sup> Domstolens drøftelse av filmrettighetenes ”*essential function*”<sup>105</sup> støtter dette standpunkt. Som nevnt i kapittel 2.6 er dette et begrep som anvendes nettopp for finne frem til den ”særlige gjenstand”.

En slik generalisering kan likevel synes noe dristig. Tanken bak konseptet om rettighetenes ”særlig gjenstand” eller ”specific subject matter” er at det ut fra en abstrakt vurdering av en rettighets egenskaper og særtrekk er mulig å avgjøre hvilke beføyelser det er naturlig at innehaveren benytter. Domstolens resonnement dreier seg riktignok hovedsakelig om de særlige faktorer som knytter seg til ”performance rights”. Likevel kommer man ikke utenom at forhold ved den enkelte sak må tillegges vekt. Dette kan også sies å fremgå av Domstolens vurderinger, der det blant annet legges vekt på konkrete markedsforhold. Det er således ikke gitt at utfallet ville blitt det samme for eksempel dersom språkbarrierene var mindre fremtredende. Områdebegrensingens hadde da hatt sterkere virkning på konkurransen, ettersom den ville ført til en mer markant oppdeling av markedet.

Også den avsluttende uttalelsen som er sitert ovenfor tyder på at Domstolen søker å forhindre at avgjørelsen tas til inntekt for en mer eller mindre bastant regel. Den indikerer at den aktuelle lisens må underlegges en konkret vurdering. Videre kommer man vanskelig utenom at forholdene i den enkelte sak må tillegges betydning når det først er akseptert at det må foretas en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å benytte de aktuelle vilkår.

---

<sup>102</sup> Jfr. *Film Purchases by German Television Stations*, [1989] OJ L284/36.

<sup>103</sup> Jfr. *PMI-DSV*, [1995] OJ L221/34.

<sup>104</sup> Se Bellamy (2008) s. 903.

<sup>105</sup> Jfr. *Coditel II*, premiss 12.

*PMI-DSV*<sup>106</sup> gjaldt lisensiering av lyd- og bilderettigheter til travløp, og Kommisjonens resonnement dreide seg, som i *Coditel II*, om hvilket behov det var for områdebeskyttelse. Vilåårene hindret at rettighetene ble viderespredd utenfor lisenstakers områå. Interessant er det imidlertid at behovet utelukkende ble drøftet i lys av de rettigheter lisensen omfattet. Konkrete markedsforhold og faktorer knyttet til sakens parter, slik som størrelse og posisjon på markedet, ble ikke nevnt. I tillegg la Kommisjonen i en av sine uttalelser til grunn at den aktuelle områåbegrensning generelt var lovlig etter gjeldende regler:

*”Such clauses form part of the rights granted to copyright holders under present Community rules.”*<sup>107</sup>

Kommisjonen formulerte seg meget bastant, og beslutningen er en klar indikasjon på at visse områåbegrensinger er generelt akseptert, uten å måtte underlegges noen virkningsanalyse overhodet. I *Ladbroke*-saken<sup>108</sup> bekreftet Førsteinstantretten at Kommisjonens avgjørelse i *PMI-DSV* materielt var riktig. Når det gjelder behandlingsmetode, synes den imidlertid å bygge på motsatt standpunkt. I denne sammenheng er følgende uttalelse illustrerende:

*”[A]lthough ... an exclusive licence is not, in itself, such as to prevent, restrict or distort competition, the fact nevertheless remains that the exercise of copyright ... may be caught by the prohibition contained in Article 8[1](1) of the Treaty, where there are economic or legal circumstances the effect of which is to restrict the activity in question to an appreciable degree or to distort competition on the market, regard being had to the specific characteristics of that market.”*<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> *PMI-DSV*, [1995] OJ L221/34.

<sup>107</sup> Premiss 12.

<sup>108</sup> Sak T-504/93, *Tiercé Ladbroke mot Kommisjonen (Ladbroke)*.

<sup>109</sup> Premiss 147.

En nyere avgjørelse, *M6 mot Kommisjonen*,<sup>110</sup> som også omhandlet kringkastingsrettigheter til sportsarrangementer, ble tilsvarende tilnærmingsmåte lagt til grunn for analysen. Også her ble *Coditel II* anvendt per analogi, men Førsteinstansretten foretok en konkret og nyansert vurdering av markedene som ble berørt av avtalen og partenes markedsposisjon. Saken dreide seg imidlertid ikke om utnyttelsen av kringkastingsretter per se. Avtalen som ble vurdert gjaldt anskaffelse og samling av slike rettigheter gjennom en organisasjon som bestod av radio- og TV-selskaper i en rekke land. Analysen synes likevel å dreie seg om effekten av den potensielle og overveiende sannsynlige utnyttelsen av rettighetene. Den må derfor sies å ha betydning for spørsmålet om tilnærmingsmåte. Avgjørelsen er helt i tråd med *Coditel II* i den henseende at det synes påkrevd med en konkret virkningsvurdering. Dette til tross for at selve rettigheten skulle være av en slik karakter at det er naturlig å sikre eventuelle lisenstakere en viss områdebeskyttelse.

Konklusjonen må bli at det ikke er grunnlag for å oppstille et prinsipp om ”kjernevilkår” som er legitime ved lisensiering av opphavsrettigheter. Det må foretas en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak – en tilnærming i retning av ”the rule of reason”. Det er således ikke gitt at områdebegrensningen vil bli klarert. Saksgjennomgangen viser imidlertid at listen for når områdebeskyttelsen anses for sterk legges høyt for film-, tv- og andre kringkastingsrettigheter.

### 3.2.3.5 Erauw-Jacquery og Pronuptia

I *Erauw-Jacquery*<sup>111</sup> gjaldt lisensen igjen vekstforedlingsrettigheter. Lisenstaker hadde her fått eksklusiv rett til selge en spesiell type frø i Belgia. Han var imidlertid forpliktet til kun å selge til en fastsatt minstepris og kun til sluttbrukere i Belgia. Begrensningene for parallellhandel var langt mer vidtrekkende enn i *Nungesser*-saken, ettersom både eksport og underlisensiering var utelukket etter avtalen. Likevel ble vilkårene godtatt. Domstolen

---

<sup>110</sup> Sak T-185/00, *M6 mot Kommisjonen*.

<sup>111</sup> Sak 27/87, *Louis Erauw-Jacquéry Sprl mot La Hesbignonne Société Co-opérative (Erauw-Jacquery)*.

vektla at en lisensgiver som har nedlagt omfattende arbeid og investeringer i utviklingen av et landbruksprodukt har behov for å hindre feilaktig håndtering og begrense spredningen. Det ble uttalt at slike begrensinger var forenlig med art. 81 (1) "*in so far as it is necessary in order to enable the breeder to select the growers who are to be licensees*".<sup>112</sup>

Også her ble altså nødvendigheten av beskyttelse fremhevet som det sentrale moment. Denne gang var begrunnelsen at lisensgiver på grunn av rettighetens egenskaper hadde et særlig kontrollbehov. I denne sammenheng ble det uttalt at beskyttelsen som vilkårene ga "*may be the subject-matter of plant breeders' rights*".<sup>113</sup> Det synes imidlertid også å bli lagt vekt på at produktet representerte en nyhet på markedet.

Ettersom saken gjaldt liknende rettighet som i *Nungesser*-avgjørelsen, er det bemerkelsesverdig at Domstolen viste til begrunnelsen i saken uten at distinksjonen mellom "åpne" og "lukkede" lisenser eller markedsåpningstesten ble nevnt. Domstolen foretok heller ingen virkningsvurdering av eksportforbudet, men effekten av minsteprisklausulen ble grundig analysert. Dette er en indikasjon på at visse områdebegrensninger uten videre må aksepteres utelukkende på grunn av den lisensierte rettighets karakteristika. Avgjørelsen kan således tas til inntekt for en "særlig gjenstand"-tilnærming til rettigheter der et særlig sterkt kontrollbehov gjør seg gjeldende. Kommisjonen mener imidlertid at avgjørelsens verdi som rettskilde begrenser seg til vekstforedlingsrettigheter og at den ikke har noen generell rekkevidde.<sup>114</sup>

Det kan stilles spørsmål ved hvilken vekt som bør legges på denne uttalelsen. Til støtte for Kommisjonens standpunkt kan det sies at Domstolens begrunnelse *Erauw-Jacquery* er langt mindre nyansert enn i *Nungesser*. Det oppstilles ingen supplerende vilkår eller retningslinjer som kan belyse når tilnærmingsmåten kan anvendes. Dersom avgjørelsen tas til inntekt for at områdebegrensninger i visse lisenser kan klareres under art. 81 (1) uten at

---

<sup>112</sup> Premiss 11.

<sup>113</sup> Premiss 10.

<sup>114</sup> Association of Plant Breeders of the EEC, art. 19 (3), Notice [1990] OJ C61/3.

det kreves noen konkret virkningsanalyse, kan regelverket på området bli vanskelig å håndtere, og konkurransemyndighetenes praksis kan bli inkonsekvent.

Det er imidlertid også argumenter for å gi avgjørelsen et videre bruksområde. Premissene er relativt generelt formulert. Selv om Domstolen gjennomgående uttaler seg om ”*basic seed*”, finner man eksempelvis en formulering som ”*a person who has made considerable efforts*”.<sup>115</sup> Videre kan det for en rekke andre rettigheter enn vekstforedlingsrettigheter foreligge et behov for kvalitetskontroll. Begrunnelsen synes således å ha overføringsverdi for eksempel til software- og patentlisenser, der det ofte er naturlig at lisensgiver ønsker å sikre en viss kvalitetsstandard på sluttproduktet.<sup>116</sup> Tilsvarende kan innehaveren av et design eller varemerke ha behov for å hindre at den aktuelle rettighet ikke blir assosiert med lavkvalitetsprodukter. Det er likevel grunn til å tro at de sistnevnte rettigheter vil bli underlagt en annen behandling, idet Domstolen også la vekt på investeringene som nedlegges for å utvikle nye produkter. Dette hensyn gjør seg ikke gjeldende i samme grad for design og varemerker. Også her knytter det seg investeringer til lansering og spredning av rettighetene, men dette fremmer ikke innovasjon og utvikling på samme måte som eksempelvis patenter og software.

*Pronuptia*-avgjørelsen<sup>117</sup> kom før *Erauw-Jacquery*, men etter *Nungesser*, og illustrerer at varemerker ikke behandles på tilsvarende måte. Saken gjaldt en franchiseavtale som blant annet omfattet eksklusiv rett til bruk av varemerket ”*Pronuptia*” innen noen mindre områder i Tyskland. Områdebegrensningen var kombinert med et forbud mot å selge fra andre lokaler enn de som spesifikt var angitt i avtalen. Vilkårene var langt på vei sammenlignbare med de som ble vurdert i *Erauw-Jacquery*.

Det er derfor interessant både at det ble anvendt en annen tilnærmingstype og at utfallet ble det motsatte: De aktuelle vilkår ble ansett å falle inn under art. 81 (1). Domstolen foretok

---

<sup>115</sup> Premiss 10.

<sup>116</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 73 og 92.

<sup>117</sup> Sak 161/84, *Pronuptia de Paris (Pronuptia)*.

en detaljert virkningsanalyse, der det blant annet ble lagt vekt på markedsposisjon – varemerket var velkjent. Den kom til at vilkårene førte til markedsoppdeling både avtalepartene imellom og i forhold til andre franchisetakere. Det ble deretter påpekt at det forelå et visst behov for beskyttelse og kontroll, men at dette først kunne tillegges vekt i vurderingen etter art. 81 (3). Domstolen synes imidlertid å åpne for at en lisens kan vurderes og eventuelt klareres direkte under art. 81 (1) dersom varemerket er relativt ukjent.<sup>118</sup> Dette gir assosiasjoner til begrunnelsen i *Nungesser*-saken og markedsåpningstesten: Lanseringen av et varemerke i et land der det ikke er kjent, kan karakteriseres som åpning av et marked.<sup>119</sup> Dermed er det mer nærliggende å anvende tilnærmingsmåten fra *Nungesser*-avgjørelsen enn fra *Erauw-Jacquery* på varemerkelienser. *Pronuptia*-saken viser at områdebegrensninger i varemerkelienser kan bli akseptert etter art. 81 (1), men at dette beror på en konkret vurdering.

Domstolen har ikke tatt stilling til hvorvidt *Erauw-Jacquery*-saken har relevans for lisensiering av andre typer rettigheter. Materielt sett gir avgjørelsen en god rettsregel: Områdebegrensninger kan være tillatt dersom det på grunn av betydelige investeringer gjør seg gjeldende et særlig kontrollbehov. Det er grunn til å tro at dette standpunkt kan bli lagt til grunn også der lisensen gjelder annet enn vekstforedlingsrettigheter. Domstolens metode i avgjørelsen synes imidlertid å være mindre tilfredsstillende. Det er vanskelig å se noen god begrunnelse for at områdebegrensninger med vidtrekkende eksportforbud uten videre skal anses legitime, selv om de nevnte hensyn gjør seg gjeldende. Således er det grunn til å foreta en nærmere vurdering av vilkårenes effekt i de enkelte tilfeller. I hvert fall bør det oppstilles supplerende vilkår som bedre belyser avtalens samlede virkning. Konklusjonen blir at avgjørelsen trolig kan gis en rekkevidde som strekker seg utenfor vekstforedlingsrettigheter, men det gjenstår å konkretisere vilkårene nærmere gjennom fremtidig domstolspraksis.

---

<sup>118</sup> Se premiss 24.

<sup>119</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 72.

### 3.2.3.6 Kommisjonens etterfølgende praksis

Etter at Domstolen i disse sakene inntok en mindre restriktiv holdning til eksklusive lisenser, var det grunn til å tro at Kommisjonen ville følge i samme spor. Dette viste seg ikke å være tilfellet. *Jus-Rol* og *Velcro/Aplix* viser som nevnt at kravet til at produktet må være nytt tolkes strengt, og i sistnevnte sak ble det uttalt at eksklusive patentlisenser bare kunne klareres etter art. 81 (1) når kriteriene som ble oppstilt i *Nungesser*-saken er oppfylt.<sup>120</sup> Det er i denne sammenheng grunn til å minne om at Kommisjonen ikke vil gi premissene i *Erauw-Jacquery* rettskildevikt utenfor vekstforedlingsområdet, og som nevnt kan mye tyde på at dette er uriktig. Særlig bemerkelsesverdig er imidlertid at Kommisjonen synes å opprettholde sin tilnæringsmåte fra tiden før *Nungesser*. Fellestrekket ved Domstolens avgjørelser er at det ble foretatt en mer realistisk virkningsvurdering, der avtalenes faktiske effekt på markedet ble analysert i lys av konkrete markedsforhold. I *Velcro/Aplix* drøftet Kommisjonen kun hvorvidt lisenstakers handlefrihet ble begrenset, hvilket var ganske klart, og la avgjørende vekt på at eksklusiviteten også "*affect[ed] the position of third parties*".<sup>121</sup> Man falt altså tilbake til et formalistisk argumentasjonsmønster.

Også en nyere sak, *Pripps/Tuborg*,<sup>122</sup> illustrerer Kommisjonens restriktive holdning til eksklusive lisenser. Lisensen ga svenske Pripps eksklusiv rett til å lage Tuborg-øl i Sverige. Den danske Carlsberg-gruppen hadde eierskapet til Tuborg, og Carlsberg-øl ble laget og solgt av et annet svensk selskap, Falcon, der Carlsberg-gruppen var medeier. Da Sverige fikk EU-medlemskap, ble Kommisjonen varslet. Den mente at avtalen var meget betenkelig i forhold til art. 81 (1). Partene var konkurrenter med store markedsandeler, og det ble lagt avgjørende vekt på at en slik horisontal avtale, etter Kommisjonens mening, holdt andre aktører utenfor markedet. Videre var eksklusivitet i dette tilfellet ikke nødvendig for å penetrere markedet. På Kommisjonens oppfordring ble avtalen derfor sterkt modifisert, blant annet slik at også Falcon ble gjort til lisenstaker.

---

<sup>120</sup> Jfr. *Velcro/Aplix*, s. 6, femte avsnitt.

<sup>121</sup> Jfr. *Velcro/Aplix*, s. 7, tredje avsnitt.

<sup>122</sup> *Pripps/Tuborg*, XXVIIIth Report on Competition Policy (1998) s. 148.

Mot Kommissjonens resonnement kan det innvendes at en eksklusiv lisens er gunstigere for konkurransen enn at det ikke blir lisensiert. Videre kan det argumenteres med at rettighetshaver ikke burde være forpliktet til å skape mer intramerke-konkurranse enn han ønsker,<sup>123</sup> og sannsynligheten var dessuten liten for at Pripps ville klart å utvikle et eget øl som kunne konkurrere med Tuborg. Disse momenter ble ikke vektlagt under Kommissjonens forhandlinger med partene, hvilket er et tegn på at Kommissjonen fremdeles ikke er villig til gjennomføre en helhetlig, realistisk virkningsanalyse av lisenser som gir en viss områdebeskyttelse. Saken bærer preg av at partene var innstilt på ikke å havne i konflikt med Kommissjonen, og den viser at det per dags dato er et spenningsforhold mellom Domstolens og Kommissjonens tilnærming til områdebegrensede lisenser.

#### 3.2.4 Områdebeskyttelse og prinsippet om konsumpsjon av immaterielle rettigheter

Redegjørelsen har vist at områdebeskyttelsens styrke er et sentralt moment for adgangen til å anvende områdebegrensninger i lisensavtaler. Det er da naturlig å spørre hvorvidt rettighetshaver kan lisensiere sin rettighet til lisenstakere på andre områder og samtidig være beskyttet gjennom nasjonal immaterialrettslovgivning. Som nevnt i kapittel 2.4 er det slik at stiftelsen og beskyttelsen av immaterielle rettigheter er et nasjonalt anliggende, og landenes geografiske grenser utgjør derfor utgangspunktet for en immateriell rettighets virkeområde. Ved at rettighetene er knyttet til geografiske områder, har de en naturlig markedsoppdelende effekt. Spørsmålet blir således om regelverket i EU tillater at nasjonal lovgivning opprettholder rettighetshavers områdebeskyttelse også etter lisensiering. Dette vil i så fall medføre at lisensgiver ikke behøver å innta områdebegrensninger i lisenser som gjelder andre områder, så fremt han ikke ønsker beskyttelse som går utover det som følger av lovverket.

---

<sup>123</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 848.



For å unngå at nasjonal immaterialrettslovgivning legger hindringer på den frie flyt av varer, har Domstolen utviklet et prinsipp om konsumpsjon av rettigheter.<sup>124</sup> Dette innebærer at nasjonal lovgivning ikke kan forhindre at et produkt importeres til landet etter at produktet har blitt satt ut på et annet nasjonalt marked av rettighetshaveren eller med dennes samtykke. Prinsippet har nær sammenheng med læren om rettighetenes særlige gjenstand og EU-rettens regler om fri flyt av varer. Som nevnt i kapittel 2.5 kan art. 28 og 30 ikke uthule nasjonale immaterialrettsregler når det gjelder de beføyelser som faller inn under ”den særlige gjenstand”, men det er kun retten til førstegangs markedsføring som er omfattet, ikke retten til salg i fremtiden. Dette fremgår blant annet av *Centrafarm*, der patentets ”særlige gjenstand” ble definert som ”*the guarantee that the patentee ... has the exclusive right to use an invention with a view to manufacturing industrial products and putting them into circulation for the first time*”.<sup>125</sup> Man sier derfor gjerne at rettigheten konsumeres ved første gangs markedsføring innen EU.

I forhold til den aktuelle problemstilling er spørsmålet hvorvidt rettighetsbeskyttelsen anses konsumert ved lisensiering eller først når et konkret produkt lanseres på markedet. Dersom sistnevnte tidspunkt legges til grunn, vil det innebære at en lisensgiver beholder områdebeskyttelse etter lisensiering, så lenge han unnlater å markedsføre produktene som dekkes av rettigheten. Lisensgiver kan da motsette seg at lisenstakers produkter blir solgt på lisensgivers område, ettersom dette vil krenke hans rett etter lovgivningen. Dersom konsumpsjon skjer når rettigheten lisensieres, mister lisensgiver sin eventuelle områdebeskyttelse og kan ikke hindre at produktet markedsføres.

Den foreliggende praksis av relevans for spørsmålet er ikke entydig. I *Centrafarm* brukes uttrykket ”*either directly or by the grant of licences*” om den eksklusive retten til markedsføring.<sup>126</sup> Dette trekker klart i retning av at lisensieringen er den utløsende faktor. Uttalelsen er imidlertid hentet fra Domstolens drøftelse av hva som var omfattet av

---

<sup>124</sup> I EU-rettslig sammenheng benyttes uttrykket ”exhaustion of rights”.

<sup>125</sup> Jfr. *Centrafarm*, premiss 9.

<sup>126</sup> Jfr. premiss 9.

rettighetens ”særlige gjenstand” i forhold til reglene om fri flyt av varer i art. 28 og 30 og rettet seg derfor ikke direkte mot den aktuelle problemstilling. Den omhandler likevel indirekte spørsmålet om tidspunktet for konsumpsjon og har derfor en viss overføringsverdi. Ettersom konsumpsjonsprinsippet fungerer som en ulovfestet presisering av andre rettsregler, kan det tenkes at en rettighet konsumeres på forskjellige tidspunkter i forhold til de regler prinsippet gjelder. Hensynet til harmoni i regelverket tilsier imidlertid at samme tidspunkt legges til grunn.

I *Pharmon mot Hoechst*<sup>127</sup> ble spørsmålet om direktesalg uten forutgående markedsføring aktualisert. Generaladvokaten mente at lisensieringen var avgjørende for konsumpsjonstidspunktet, men saken ble avgjort på grunnlag av samtykkebetraktninger, og det ble derfor ikke tatt stilling til problemstillingen. Domstolen la imidlertid i *Hag II* til grunn at konsumpsjonsprinsippet ikke har generell rekkevidde.<sup>128</sup> I *Nungesser*-saken ble eksportforbudet som ga områdebeskyttelse ansett å være konkurransebegrensende, men Domstolen uttalte seg om områdebeskyttelse som oppstår på grunnlag av kontraktsvilkår og synes således å åpne for at lisensgiver kan være beskyttet av nasjonal lovgivning.<sup>129</sup> I teorien har dette blitt tolket som et signal på at lisensieringen ikke medfører konsumpsjon.<sup>130</sup> Uttalelsene fra *Hag II* og *Nungesser* er vagt formulert og omhandler ikke den aktuelle problemstilling direkte. Dette indikerer at Domstolen ikke har ønsket å ta stilling til spørsmålet, idet dette ikke var nødvendig for å avgjøre sakene. Det synes derfor ikke å være grunnlag for å basere konklusjonen på disse avgjørelsene alene.

De foreliggende rettskilder trekker i forskjellige retninger. Hensynet til å belønne innovasjon er ikke i uoverensstemmelse med at rettigheten anses konsumert ved lisensiering. Lisensgiver kan ved inngåelsen av avtalen beregne lisensens verdi, og prisen vil være høyere dersom rettigheten blir konsumert. Alternativet er at lisensen gis en lavere

---

<sup>127</sup> Sak 19/84, *Pharmon mot Hoechst*.

<sup>128</sup> Jfr. *Hag II*, premissene 16-20.

<sup>129</sup> Jfr. *Nungesser*, premiss 54.

<sup>130</sup> Se Anderman (1998) s. 98.

pris, men at lisensgiver fremdeles har sin områdebeskyttelse i behold. EU-rettens grunnleggende integrasjonshensyn tilsier imidlertid at lisensgiver ikke kan oppnå områdebeskyttelse etter lisensiering på bakgrunn av nasjonal immaterialrettsbeskyttelse. Et senere konsumpsjonstidspunkt vil til en viss grad bidra til oppdeling av fellesmarkedet, og dersom spørsmålet blir forelagt Domstolen, vil dette trolig bli tillagt avgjørende vekt. Løsningen er også i samsvar med Generaladvokatens uttalelser i *Pharmon mot Hoechst*. De beste grunner taler således for at rettigheten anses konsumert ved lisensiering.

## **4 "Field of use"- og kundefordelingsklausuler**

### **4.1 Innledning**

I mange tilfeller kan en immateriell rettighet benyttes til å produsere ulike produkter eller den kan inkorporeres i produkter tilhørende forskjellige produktmarkeder. En forpliktelse som innebærer at lisenstaker ikke kan utnytte rettigheten til samtlige teknisk mulige bruksområder, betegnes som en "field of use"-klausul. Normalt formuleres en slik begrensning som en presisering av hva lisenstaker faktisk kan utnytte rettigheten til. Avtalen inneholder derfor ikke nødvendigvis noe uttrykkelig forbud.<sup>131</sup>

Rettighetshavers bruk av "field of use"-klausuler vil ofte være begrunnet på tilsvarende måte som områdebegrensninger. Han våger kanskje ikke selv å begi seg inn på et nytt og kanskje risikofylt marked, og lisensieringen fører da til at rettigheten blir utnyttet på et nytt bruksområde. Dette innebærer at det blir flere aktører som får bruke rettigheten, og lisenstakere kan konsentrere seg om å videreutvikle rettigheten innenfor sine respektive områder.

Videre kan markedsforutsetningene være forskjellige på de enkelte bruksområder: Både konkurransesituasjonen og etterspørselen etter sluttprodukter vil normalt variere. "Field of

---

<sup>131</sup> Se Gutterman (1997) s. 272-273.

use”-klausuler kan da være et praktisk instrument for å differensiere lisenstakernes betingelser, for eksempel ved å operere med ulike royaltynivåer.<sup>132</sup> Dersom det knytter seg en særlig risiko til et bruksområde, kan det være nødvendig å skille ut dette for å legge forholdene særskilt til rette for en eventuell lisenstaker.

Av disse grunner vil ”field of use”-klausulen ofte ha konkurransefremmende virkninger i vertikale forhold: Den gjør det mulig å skreddersy en ordning som anses hensiktsmessig ut i fra markedsforholdene på de ulike bruksområder. Således kan klausulen bidra til at rettighetsgiver faktisk velger å utnytte rettigheten ved lisensiering.<sup>133</sup> I tilfeller der rettighetshaver ikke ville begitt seg inn på det aktuelle marked, fører klausulen til at rettighetens bruksområde utvides. Bruken av slike vilkår vil også gi lisenstakere et større insitament til å investere innen sine spesifikke bruksområder. ”Field of use”-klausulen bidrar således til å fremme innovasjon og utvikling.<sup>134</sup>

Også i horisontale forhold kan klausulen ha slike positive virkninger, men det er imidlertid en risiko for at slike vilkår kan bidra til at partene blir tildelt spesifikke kundegrupper, og dermed fungere som kundefordelingsklausuler.<sup>135</sup> Disse kan ha tilsvarende virkning på konkurransen som områdebegrensninger: En områdebegrensning er en geografisk avgrensning, mens en kundefordelingsklausul begrenser kjøpermassen. Fellestrekket er at begge bidrar til at en oppdeling av markedet, og således kan også bruksbegrensninger under gitte omstendigheter utgjøre et brudd på art. 81 (1). Bruken av en ”field of use”-klausul må likevel sies å være mer forenlig med konkurransen enn en områdebegrensning, ettersom den i høyere grad fremmer dynamisk effektivitet. Dessuten er områdebegrensningen mer skadelig for fellesmarkedet. Problemstillingen blir derfor noe annerledes for denne type vilkår. Utgangspunktet er at det er legitimt å anvende en ren

---

<sup>132</sup> Jfr. Schlicher (1996) s. 303.

<sup>133</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 256.

<sup>134</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 253.

<sup>135</sup> Jfr. Bellamy (2008) s. 876.

”field of use”-klausul. Testen består i å skille ut de tilfeller der vilkårene i realiteten anvendes til kundefordeling.

Sondringen mellom den legitime ”field of use”-klausulen og den mer betenkelige kundefordelingsklausulen kan være diffus, og det er derfor nødvendig å trekke opp klare retningslinjer for distinksjonen. Lignende problematikk kan oppstå i forhold til koblings- og pakkesalg når ”field of use”-klausulen fører til at lisenstakers bruk begrenses til spesifikke produkter. Dette kan dele opp produktmarkedet. Disse problemstillinger vil det bli redegjort for i det følgende og i nevnte rekkefølge. Deretter blir det undersøkt hvilken tilnærmingstype som anvendes i tilfeller der ”field of use”-klausulen virker restriktivt på markedet, men samtidig har en konkurransefremmende funksjon.

#### **4.2 Grensen mellom ”field of use”- og kundefordelingsklausuler**

Det naturlige utgangspunkt er å se hen til hva klausulen primært søker å regulere. Vurderingen er objektiv, og det må det spørres hva som utelukkes med den aktuelle begrensning. Er lisenstaker forhindret fra eller bundet til å utnytte rettigheten på en bestemt måte, må det presumeres at det er en ordinær ”field of use”-klausul. Begrensningen må imidlertid referere seg til identifiserbare og meningsfylte egenskaper ved den lisensierte rettighet.<sup>136</sup> Dette er naturlig å betegne som et saklighetskrav.

En kundefordelingsklausul fordrer at det innen et marked kan identifiseres spesifikke kundegrupper. Dersom lisenstaker er bundet til å selge til en slik gruppe, kan det være snakk om kundefordeling. Dette er imidlertid ingen nødvendighet, ettersom et bruksområde ikke sjelden korresponderer med en konkret kundegruppe. I de tilfeller der det kan konstateres utnyttelsen er begrenset til et logisk avgrenset bruksområde, er det naturlig å

---

<sup>136</sup> Se nærmere Lidgard (1997) s. 176 flg.

betegne begrensningen som en ”field of use”-klausul, selv om det knytter seg en bestemt kjøperkrets til det aktuelle bruksområdet.<sup>137</sup>

#### 4.3 Grensen mellom ”field of use”- og koblingsklausuler

En koblingsklausul kan også være konkurransebegrensende etter art. 81 (1), og det er derfor nødvendig å kunne skille den fra begrensninger i bruksområdet. Per definisjon er sondringen relativt klar: Det foreligger koblingssalg når lisensen betinges av at lisenstaker også kjøper et annet produkt eller lisensierer en annen rettighet. Problemstillingen blir satt på spissen i tilfeller der ”field of use”-klausulen legger slike begrensninger på lisenstakers bruk at utnyttelsen av rettigheten indirekte trekker inn et annet produkt.<sup>138</sup> Dette kan for eksempel skje når det er lisenstaker er bundet til å fremstille og selge et bestemt produkt. Dersom det ønskede resultat kun kan oppnås ved bruk av lisensgivers andre produkter eller rettigheter, og dette ikke kan sies å ha noen annen saklig begrunnelse, kan det være naturlig å betegne det som et koblingssalg.

Problemstillingen ble aktualisert i *Windsurfing*. Som nevnt i kapittel 2.5 gjaldt saken selskapet Windsurfing International, som hadde et tysk patent på brettseilingsutstyr og lisensierte dette til en rekke andre foretak. Patentet omfattet riggen til surfebrettet, og avtalene presiserte hvilke typer brett riggen skulle brukes til. Dersom lisenstakerne ville benytte andre brett enn det de var tildelt, måtte det ferdige produkt være i henhold til Windsurfing Internationals strenge krav. Disse begrensningene førte til at lisenstakerne i realiteten ikke hadde alternativer når det gjaldt valg av brett.

Uten uttrykkelig å bruke de ovennevnte begreper, synes Domstolen å legge til grunn at det her var snakk om et koblingssalg. Windsurfing International hadde argumentert med at vilkårene var legitime begrensninger i bruksområdet – begrunnet i hensynet til å

---

<sup>137</sup> Jfr. *French State/Suralmo*, IXth Report on Competition Policy (1979), punkt 114. Synspunktet fremgår også av Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 180.

<sup>138</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 243.

oppretholde en viss kvalitet på det endelige produkt. Dette tok Domstolen avstand fra. Den fremholdt at retten til kvalitetskontroll kun gjaldt produkter som var dekket av det lisensierte patent. Domstolen kom videre til at patentet ikke dekket brettene som lisenstakerne var bundet til å bruke.<sup>139</sup> I utgangspunktet kunne dette være tilstrekkelig til å fastslå at klausulen var ulovlig, men domstolen gikk et skritt lenger:

*”However, even on the assumption that the German patent covers the complete sailboard, and therefore includes the board, it cannot be accepted that controls such as those provided for in the licensing agreements were compatible with article 8[1]. Such controls must be effected according to quality and safety criteria agreed upon in advance and on the basis of objectively verifiable criteria. If it were otherwise, the discretionary nature of those controls would in effect enable a licensor to impose his own selection of models upon the licensees, which would be contrary to article 8[1].”*<sup>140</sup>

Resonnementet viser hvordan grensen mellom ”field of use”- og koblingsklausuler skal trekkes. Domstolen fremholdt at slike forpliktelser kan være legitime begrensinger i bruksområdet, så lenge de bygger på saklige og objektivt identifiserbare kriterier som fastsettes på forhånd. Ellers vil det i realiteten være snakk om et koblingssalg. Uttalelsen er et obiter dictum, ettersom Domstolen argumenterte under forutsetning av at brettene var dekket av patentet. De oppstilte kriterier utgjør imidlertid et rimelig krav til saklighet – lignende det som gjelder for grensedragningen mot kundefordelingsklausuler. Det er god grunn til å operere med et slikt krav også i forhold til koblingsklausuler. Om den konkrete saken ble det uttalt:

---

<sup>139</sup> *Windsurfing*, premiss 45.

<sup>140</sup> Premiss 46.

*”Windsurfing International has been unable to show that there were any objective criteria laid down in advance because no indication of the technical verifications to be carried out is contained in the agreements.”<sup>141</sup>*

*“It must therefore be held that Windsurfing International’s real interest lay in ensuring that there was sufficient product differentiation between its licensees’ sailboards to cover the widest possible spectrum of market demand.”<sup>142</sup>*

Domstolen mente altså at kriteriene ikke var oppfylt og at det derfor forelå et koblingssalg. Koblingen var motivert av å kunne styre lisenstakernes varetilbud, hvilket ikke var forenlig med art. 81 (1). Det vil bli redegjort nærmere for adgangen til å klarere koblingsklausuler i kapittel 8.

#### **4.4 Tilnærming til ”field of use”-klausuler under art. 81**

I dette kapittel skal det undersøkes hvordan ”field of use”-klausuler i lisensavtaler behandles etter art. 81 (1). Forutsetningen er da at de aktuelle vilkår har passert de to sontringene som er redegjort for ovenfor – det vil si at det i konkurranserettslig forstand virkelig er snakk om en ”field of use”-begrensning.

I kapittel 4.1 ble det redegjort for de hvilke virkninger klausulen kan ha på konkurransen. Som redegjørelsen viste har klausulen noen iboende aspekter som er gunstige for konkurransen, men den har også et visst konkurransebegrensende potensial. Tvilstilfellene er der klausulen må sies å ha både konkurransemessige fordeler og ulemper. Avtalen kan for eksempel fremme innovasjon og utvikling ved at en beskyttet rettighet blir utnyttet av en ny aktør, men samtidig ha en viss markedsoppdelende effekt. Spørsmålet blir da hvordan klausulen står seg i forhold til forbudet i art. 81 (1), og hvilken metode som anvendes for å avgjøre dette.

---

<sup>141</sup> Premiss 47.

<sup>142</sup> Premiss 49.



Det foreligger lite rettspraksis om klausuler som begrenser bruksområdet. Den eneste relevante avgjørelsen fra Domstolen er *Windsurfing*-saken. Som nevnt kom Domstolen her til at de aktuelle vilkår i realiteten utgjorde et koblingssalg, som ble ansett å være konkurransebegrensende. Kommisjonen har imidlertid i to tilfeller vurdert ”field of use”-klausuler etter art. 81 (1). Begge sakene gjaldt lisensiering av know-how.

I *Delta Chemie*-saken<sup>143</sup> lisensierte det engelske selskapet DDD sin know-how til tyske Delta Chemie, og lisensen var områdebegrenset og eksklusiv. I tillegg var det avtalt bruksbegrensninger som innebar at det bare kunne fremstilles konkrete opplistede produkter. Selv om partene hadde regnet med at art. 81 (1) hindret et slikt arrangement, og derfor søkte individuelt fritak etter art. 81 (3), kom Kommisjonen til at dette overhodet ikke var konkurransebegrensende. Det var derfor ikke nødvendig å gi fritak. Det ble konstatert at det var innenfor know-how-beskyttelsens rammer å innskrenke bruken på denne måten. Kommisjonens begrunnelse var meget kortfattet:

*”If this was not the case the holder of the right may be deprived of a more or less important part of the receipts from his know-how.”*<sup>144</sup>

Kommisjonens argumentasjon gir sterke assosiasjoner til læren om rettighetenes ”særlige gjenstand”. Vurderingen synes ganske enkelt å gå ut på hvorvidt know-how-rettens karakter tilsier at det er legitimt å begrense lisenstakers bruksområde. Særlig formuleringen ”*more or less important part*” antyder at rettigheten har en kjerne av beføyelser som innehaveren må kunne benytte dersom rettighetens verdi skal kunne realiseres.

Et lignende saksforhold kom opp i *Jus-Rol*. Det dreide seg også her om en eksklusiv know-how lisens med en ”field of use”-klausul. Kommisjonen konstaterte først at ”field of use”-klausulen her ikke hadde noen funksjon som bruksbegrensning. Det var riktignok spesifikt

---

<sup>143</sup> *Delta Chemie/DDD (Delta Chemie)*, [1988] OJ L309/34.

<sup>144</sup> Premiss 31.

angitt hvilke formål lisenstaker kunne bruke know-how'en til, men disse dekket alle mulige bruksområder. Lisenstakers rett ble således ikke innskrenket. Kommisjonen fant likevel grunn til å gå et skritt videre. Det ble konstatert at en "field of use"-klausul kunne føre til at et marked ble delt mellom lisensgiver og lisenstaker eller mellom forskjellige lisenstakere. Kommisjonen uttalte så; "*even if this were the case, such an obligation would not be restrictive of competition*".<sup>145</sup>

Uttalelsen er et obiter dictum, men den er i overensstemmelse med standpunktet som kan utledes fra *Delta Chemie*-saken. "Field of use"-klausuler i know-how-lisenser synes å bli klarert, uten noen konkret analyse, selv om dette skulle føre til markedsdeling.

Avgjørelsene kan således tas til inntekt for at enkelte vilkår, sett i forhold til den rettigheten lisensen gjelder, er uangripelige etter art. 81, til tross for at Kommisjonen ikke uttrykkelig formulerte seg slik. Synspunktet støttes av at Kommisjonen i begge sakene foretar en nærmere vurdering av virkningene til andre klausuler i avtalene, hvilket tilsier at disse ikke er en del av den uangripelige kjernen som utgjør "den særlige gjenstand".

Det er ingen vesentlige forskjeller på de to avgjørelsene, verken når det gjelder saksforhold eller rettslig tilnærming. I den grad det kan oppstilles en kjerne av uangripelige beføyelser, etterlates det ikke særlig tvil om at bruksbegrensninger er blant disse når det gjelder lisensiering av know-how. Spørsmålet blir hvorvidt dette også gjelder andre lisenstyper.

To beslutninger fra Kommisjonen danner et relativt spinkelt rettskildemessig grunnlag. Som gjennomgangen av praksis vedrørende områdebegrensninger viste, tok Domstolen klart avstand fra den tilnærming Kommisjonen hadde utviklet når den fikk anledning til dette i *Nungesser*-saken. Således kan det være grunn til ikke å gi avgjørelsene for vid rekkevidde.

Ved å undersøke samspillet mellom en "field of use"-klausul og en know-how-rettighet nærmere, vil man videre oppdage et moment som ikke gjør seg gjeldende på andre

---

<sup>145</sup> *Jus-Rol*, premiss 35.

lisenstyper: Vilkår som legger begrensinger på bruken av know-how kan sammenlignes med en konfidensialitetsforpliktelse.<sup>146</sup> Utnyttelsen av rettigheten utenfor et visst bruksområde kan utgjøre et brudd på en slik plikt. Det er ingen konkurranserettslige betenkeligheter ved ordinære konfidensialitetsforpliktelser. De anses å være objektivt nødvendig for sikre lojalitet mellom partene, og på generelt grunnlag faller de derfor utenfor art. 81 (1).<sup>147</sup> Med ”objektivt” menes at avtalepartenes oppfatning er av underordnet betydning. Avgjørende er hva det er sannsynlig at andre aktører ville funnet nødvendig i tilsvarende situasjon.<sup>148</sup> Ettersom ”field of use”-klausulen i en know-how-lisens hindrer at konkurrenter får tilgang på den beskyttede informasjon, er det ikke sannsynlig at en andre aktører ville inngått avtalen uten en slik sikkerhet. Man kan si at know-how-rettens karakter gjør det nødvendig å anvende ”field of use”-klausuler. Dette tilsier at avgjørelsene ikke har overføringsverdi til andre lisenstyper.

I begge sakene formulerer Kommisjonen seg imidlertid i meget generelle vendinger og argumentasjonen er prinsipielt anvendelig på andre rettighets- og lisenstyper. I *Delta Chemie* brukes frasen ”the corollary to the acknowledged right”,<sup>149</sup> og i *Jus-Rol* uttaler man seg om lisenstakers rett til å reservere enkelte bruksområder til egen utnyttelse eller til andre lisenstakere.<sup>150</sup> Disse formuleringene kunne vært brukt om en hvilken som helst lisenstype og synes å være rettet mot bruksbegrensninger generelt. Dette indikerer at det er ”field of use”-klausulens gunstige aspekter, ikke rettighetens karakter alene, som begrunner Kommisjonens tilnærming.

I *Delta Chemie* fremheves det i vurderingen etter art. 81 (3) at kombinasjonen av område- og bruksbegrensninger i dette tilfellet forpliktet lisenstaker til å fokusere på å forbedre

---

<sup>146</sup> Jfr. Lidgard (1997) s. 172.

<sup>147</sup> Dette er slått fast i en rekke beslutninger fra Kommisjonen. Se blant annet *Davidson Rubber, Kabel- und Metalwerke Neumeyer AG (Kabelmetal)*, [1975] OJ L222/34 og *Mitchell Cotts/Sofiltra*, [1987] OJ L41.

<sup>148</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 865.

<sup>149</sup> Jfr. *Delta Chemie*, premiss 31.

<sup>150</sup> Jfr. *Jus-Rol*, premiss 35.

produktet og øke produksjonskvantumet.<sup>151</sup> Kommisjonens standpunkt til ”field of use”-klausulen synes således å være begrunnet i hensynet til å fremme innovasjon, distribusjon og utvikling. Selv om det som nevnt er noen særlige faktorer som knytter seg til bruksbegrensninger i know-how-lisenser, kan det være gode grunner til å anvende Kommisjonens metode også på andre lisenser som inneholder klausulen. Forutsetningen må da være at rettigheten er sammenlignbar i en slik grad at de samme hensyn gjør seg gjeldende. Dette kan i første rekke være patentlisenser, og kanskje også andre avtaler som bidrar til spredning av teknologi, for eksempel visse softwarelisenser.

## **5 Royalties**

### **5.1 Innledning**

Hovedelementet i belønningen rettighetshaver vil sikre seg ved å lisensiere er i alminnelighet selve betalingen. Dette skjer normalt i form av såkalte royalties, og betalingsforpliktelsen kan utformes på en rekke forskjellige måter. Den kan relateres til hver enkelt gang rettigheten utnyttes, til hvert fremstilt produkt, til hvert enkelt salg osv. Videre kan betalingen skje i form av mange enkeltbetalinger til fastsatt pris, et samlet beløp eller en prosentandel av eventuell salgspris. Partene i en lisensavtale kan i utgangspunktet selv bestemme hvor mye lisenstakeren skal betale i royalties og hvordan dette skal gjøres, uten at avtalen rammes av art. 81 (1). Det er imidlertid mulig å inkorporere betalingen i ordninger som har konkurransebegrensende virkninger, og royaltyklausuler kan derfor være opphav til flere konkurranserettslige problemstillinger.

En royaltyklausul kan muliggjøre prisfastsettelse ved at lisensgiver påvirker eller styrer prisen på lisenstakers sluttprodukter.<sup>152</sup> Så lenge ikke betaling skjer ved en samlet og forhåndsbestemt enkeltbetaling, som et ordinært kjøp, vil det i prinsippet alltid være en

---

<sup>151</sup> Jfr. *Delta Chemie*, premiss 41.

<sup>152</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 386.

risiko for at klausulen brukes som et prisfastsettelsesinstrument. Dette kan således være tilfellet selv ved den mest normale formen for royaltybetaling, løpende avgifter, fordi prisen på sluttproduktene avhenger av lisenstakers kostnader for å fremstille hvert produkt.

Et annet konkurranserettslig faremoment er at lisensgiver styrer lisenstakers markedsaktivitet.<sup>153</sup> Dersom royaltyklausulen gir tilstrekkelig økonomisk insitament, kan den ha tilsvarende virkning som et forbud eller påbud. Et eksempel er stigende royalties, som kan føre til at lisenstaker begrenser sin produksjonsmengde. Dermed vil klausulen fungere som en kvantitetsbegrensning.<sup>154</sup>

Videre kan forpliktelsen utvide beskyttelsen som tilliger innehaveren av immateriell rettighet. For eksempel kan betalingen referere seg til annet enn den lisensierte rettighet, eller det kan være avtalt betaling også etter utløpet av den beskyttelsesperiode innehaveren er gitt gjennom lovgivningen.<sup>155</sup> Disse problemstillinger vil det bli redegjort for i det følgende.

## **5.2 Tilnærming til royaltyforpliktelser under art. 81**

### **5.2.1 Royaltyklausuler og prisfastsettelse**

I henhold til art. 81 (1) (a) anses avtalen konkurransebegrensende etter sitt formål dersom den består i ”å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår”. Prisfastsettelse er altså generelt forbudt, og både i Kommisjonens beslutning *Nungesser og Eisele* og i Domstolen avgjørelse *Erauw-Jacquery* ble det tatt uttrykkelig avstand fra vilkår som forpliktet partene i lisensavtalen til å opprettholde et visst prisnivå eller en minstepris. Her ville det utgjort kontraktsbrudd å selge rimeligere enn det avtalene foreskrev, og disse tilfellene er derfor klare. Når det gjelder royaltyavgifter,

---

<sup>153</sup> Jfr. Schlicher (1996) s. 308-309.

<sup>154</sup> Se kapittel 6 for behandlingen av kvantitetsbegrensninger.

<sup>155</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 320.

blir spørsmålet når lisenstakers priser har slik sammenheng med betalingsforpliktelsen at det kan betegnes som prisfastsettelse.

Det faktum at prisen på ferdigproduktet avhenger av innkjøps- og fremstillingskostnadene hindrer i utgangspunktet ikke at lisenstaker velger sine priser, men det er ikke nødvendig at et beløp uttrykkelig kan fikseres for at det skal foreligge prisfastsettelse. Bestemmelsen retter seg også mot avtaler som gjør dette på en ”indirekte måte”. Det kreves således at royaltyklausulen til en viss grad fratar lisenstaker muligheten til å bestemme vilkårene for salg. Dette vil være tilfellet der royaltyavgiftene motvirker at produktene prises i takt med markedet for øvrig, for eksempel ved at avgiftene stiger ved prisnedsettelse. Såkalte ”total sales royalties”, det vil si avgifter som beregnes ut i fra alt produktsalg, kan også utgjøre ulovlig prisfastsettelse.<sup>156</sup> Dersom lisenstaker selger eller kunne solgt produkter som ikke er dekket av den lisensierte rettighet, vil en slik betalingsordning gjøre dette ulønnsomt. Avgiftene blir ikke mindre av at produktene som selges er fremstilt med lisenstakers egne rettigheter. Forpliktelsen medfører at lisensgivers kostnader, og dermed også salgspriser, blir høyere enn de ville vært uten den aktuelle avtalen. Dermed begrenses konkurransen.

De aller fleste ordninger for betaling av royalties, herunder løpende avgifter, påvirker prisen på lisenstakers salgsprodukter. Kriteriet om begrensning av lisenstakers frihet eller mulighet til å fastsette pris er imidlertid relativt. Det aksepteres således normalt at royaltyavgiftene beregnes etter de enkelte ganger rettigheten utnyttes eller de enkelte produkter som selges, selv om det for så vidt kan sies at lisenstaker ikke står helt fritt til å velge prisen på sine produkter. Det som etter praksis og fritaksforordningene synes å være forbudt, er tilfeller der ordningen må sies å motarbeide den naturlige markedsmekanisme, slik som i eksemplene ovenfor.<sup>157</sup> Et signal på dette er når avgiften åpenbart er disproporsjonal med lisensens markedsverdi.<sup>158</sup> Videre vil en royaltyforpliktelse bli regnet som prisfastsettelse dersom avtalen ikke tjener noe konkurransefremmende formål

---

<sup>156</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 157.

<sup>157</sup> Jfr. Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 158.

<sup>158</sup> Se Bellamy (2008) s. 868.

overhodet. Dette kan være tilfellet i horisontale forhold, der partene betaler hverandre løpende royalties uten å ha noen interesse i rettigheten. Avtalen er da i realiteten først og fremst et instrument for å drive kartellvirksomhet.

### 5.2.2 Royaltyforpliktelsens varighet

Normalt fastsettes det i lisensavtalen hvor lenge retten til å utnytte rettigheten skal vare. Selv om royaltyforpliktelsen oftest begrenser seg til denne perioden, kan det være bestemt at det også skal betales etter lisensens utløp. Spørsmålet er om dette er forenlig med art. 81 (1).

Det må her skilles mellom to tilfeller:

- 1) Avtalen pålegger lisenstaker å betale etter lisensens utløp, mens lisensgivers rett fortsatt er gyldig.
- 2) Lisenstaker forpliktes til å betale etter beskyttelsen av rettigheten har opphørt.

Førstnevnte tilfelle er lite betenkelig. Situasjon kan være slik at lisenstaker er i posisjon til rent faktisk å utnytte rettigheten selv om lisensen formelt er utløpt. Dette vil for eksempel ofte forekomme ved lisensiering av know-how, ettersom lisenstaker vanskelig kan fratas den kunnskapen lisensen ga tilgang til. Således kan det være gode grunner til at lisensgiver ønsker å sikre seg betaling for faktisk bruk også etter avtaleforholdet formelt er avsluttet, og slike forpliktelser vil derfor falle utenfor art. 81 (1).<sup>159</sup>

Den andre situasjonen reiser større problemer. Dersom royaltyforpliktelsen fortsetter etter rettighetens gyldighetstid, forlenges immaterialrettsbeskyttelsen i økonomisk henseende. En slik klausuls effekt er at lisenstakers konkurranseposisjon svekkes i forhold til andre aktører på markedet, ettersom han må betale for noe andre har fri tilgang til. Virkningen inntreffer uavhengig om avtaleforholdet for øvrig er avsluttet eller ikke.

---

<sup>159</sup> Se for eksempel *Kabel- und Metalwerke Neumeyer AG (Kabelmetal)*, [1975] OJ L222/34.

Grunnen til at rettigheten ikke lenger er beskyttet, kan være at det avdekkes at vilkårene for slik beskyttelse ikke er til stede. Det er med andre ord ingen immateriell rettighet. En forpliktelse til å betale royalties til tross for dette, vil ha lignende virkning som en ikke-angrepsklausul. Disse behandles i kapittel 10.

Kommisjonens standpunkt til problemstillingen har tradisjonelt vært at en royaltyforpliktelse som gikk ut over rettighetens gyldighetstid er konkurransebegrensende, med mindre lisenstaker fritt kunne avslutte kontraktsforholdet og betalingsforpliktelsen.<sup>160</sup> I *AOIP/Beyrard* hadde lisensgiver fått gjennomslag for en klausul som ga rett til forlengelse ved at nye patenter og forbedringer kunne inkluderes i avtalen. Klausulen påla lisenstaker å betale royalties på utløpte patenter i forlengelsesperioden, selv om de nye patentene ikke ble brukt. Det ble uttalt:

*”The obligation to pay royalties after the expiration of the most recent patent in force when the agreement was made constitutes, in this case, an infringement of Article 8[1] because the licensee does not have the right to terminate the agreement. Maintenance of such an obligation for products or processes which have been manufactured or used under an expired patent, or for which a patent has been obtained, but not used, after the date when the licensing agreement was made, has the effect of burdening manufacturing costs without any economic justification and thereby weakening the competitive position of the licensee.”*<sup>161</sup>

Kommisjonen kom altså til at forpliktelsen utgjorde et brudd på art. 81 (1). Det ble foretatt en analyse av klausulens virkning, og ettersom betalingsforpliktelsen berodde fullt ut på lisensgivers rett til forlengelse, ble den ansett å være konkurransebegrensende. Den avgjørende faktor var således at lisenstaker ikke hadde mulighet til å fri seg fra forpliktelsen.

---

<sup>160</sup> XIVth Report on Competition Policy, punkt 93.

<sup>161</sup> *AOIP/Beyrard*, premiss 4 (d).



Domstolens avgjørelse i *Ottung mot Klee*<sup>162</sup> bygger på lignende synspunkter. Lisenstaker hadde her sluttet å betale royalties når gyldighetsperioden til de lisensierte patenter var utløpt. Avtaleforholdet ble imidlertid ikke sagt opp i henhold til kontraktens bestemmelser om dette. Domstolen uttalte:

*”[A] licensing agreement which either does not grant the licensee the right to terminate the agreement by giving reasonable notice or seeks to restrict the licensee’s freedom of action after termination...might, having regard to its economic and legal context, restrict competition within the meaning of Article 8[1](1). Where, however, the licensee may freely terminate the agreement by giving reasonable notice, an obligation to pay royalty throughout the validity of the agreement cannot come within the scope of the prohibition contained in Article 8[1] (1).”*<sup>163</sup>

Domstolen fremholdt at forpliktelsen til å betale etter utløpet av patentets gyldighetstid *”does not in itself constitute a restriction of competition”*.<sup>164</sup> Dette er naturlig å betrakte som en drøftelse under formålskriteriet, og Domstolen kom til at klausulen ikke var konkurransebegrensende etter sitt formål. Det måtte da foretas en virkningsanalyse, og i denne sammenheng ble det lagt avgjørende vekt på at lisenstaker hadde mulighet til å fri seg fra betalingsplikten ved å si opp avtalen. Klausulen ble således klarert.

Behandlingen av et avtalevilkår som forbød markedsføring etter avtalens opphør er også interessant. Domstolen slo fast at vilkåret *”weakens the licensee’s competitive position since it places the licensee at a disadvantage in relation to its competitors”*... *”To that extent the clause in question may, depending on the legal and economic context in which the agreement was concluded, restrict competition within the meaning of*

---

<sup>162</sup> Sak 320/85, *Ottung mot Klee*.

<sup>163</sup> *Ottung mot Klee*, premiss 13.

<sup>164</sup> Jfr. premiss 15.

Article 8[1] (1).”<sup>165</sup> I vurderingen måtte det ses hen til “*the position occupied by the undertakings concerned in the market for the product at issue*”.<sup>166</sup> Uttalelsene omhandlet som nevnt et annet vilkår, men virkningen er den samme som for betalingsforpliktelsen – rettigheten utvides i tid. Det kan derfor være grunn til å gi argumentene relevans også i forhold til denne klausulen.

Domstolens uttalelser indikerer at betalingsforpliktelsen isolert sett ikke er konkurransebegrensende. Den konkurranseskadelige faktor synes heller å være risikoen for at lisensgiver benytter sin markedsposisjon ved inngåelsen av kontrakten til i mer eller mindre grad å tvinge lisenstaker til å fraskrive seg oppsigelsesretten, slik at han senere blir dårligere stilt enn sine konkurrenter. Synspunktet er i overensstemmelse med det som kan utledes fra *AOIP/Beyrard*. Igjen kan det konkluderes med at lisenstakers frihet er avgjørende for utfallet.<sup>167</sup>

Det kan tenkes grunner til at lisenstaker, til tross for royaltyklausulen, ikke ønsker å si opp lisensen. Så lenge muligheten er til stede, må det antas at varigheten er en del av en legitimt fremforhandlet avtalepakke som også har gitt lisenstaker visse fordeler.<sup>168</sup>

Betalingsforpliktelsen vil da ikke være omfattet av art. 81 (1). Når det ikke er adgang til oppsigelse, og dette fører til at forpliktelsen består til tross for at rettigheten ikke lenger er gyldig, vil arrangementet trolig bli ansett som konkurransebegrensende. Synspunktet gjenspeiles i retningslinjene til forordningen for teknologioverføringsavtaler, som sier at partene normalt kan bli enige om å forlenge royaltyforpliktelsen ut over rettighetens gyldighetsperiode.<sup>169</sup> Begrunnelsen for dette er at det anses som usannsynlig at lisenstaker vil godta dette med mindre det er en gjenytelse, for eksempel reduserte royalties i en tidligere periode.

---

<sup>165</sup> Premiss 18.

<sup>166</sup> Premiss 19.

<sup>167</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 121.

<sup>168</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 857.

<sup>169</sup> Jfr. Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 159.

### 5.2.3 Grunnlaget for beregning av royalties

Når royaltyforpliktelsen går ut over gyldighetstiden til rettigheten, utvides immaterialrettsbeskyttelsens lengde. Beskyttelsen kan imidlertid også utvides i bredde, enten ved at royaltyavgiftene refererer seg til flere produkter, hvorav enkelte ikke oppfyller vilkårene til å utgjøre selvstendige immaterielle rettigheter, eller ved at royaltyavgiftene beregnes på grunnlag av lisenstakers samlede salg. Disse to situasjonene har til felles at lisenstaker får betalt mer enn det hans beskyttede rettighet isolert sett tilsier.

Sistnevnte betalingsordning, ”total sales royalties”, regnes som nevnt som prisfastsettelse når lisenstaker fratas insitamentet til å selge produkter fremstilt uavhengig av den lisensierte rettighet.<sup>170</sup> Dersom royaltyavgiftene refererer seg både til produkter som er dekket av rettigheten og andre ubeskyttede produkter, styrker lisensgiver sin posisjon i forhold til konkurrenter på disse produktmarkedene. Virkningene er tilsvarende som ved en koblingsklausul, og en slik betalingsforpliktelse behandles derfor på samme måte. Koblingsklausuler underlegges en langt strengere behandling enn royaltyforpliktelser.<sup>171</sup>

Spørsmålet blir imidlertid når man kan slå fast at et annet produkt er trukket inn ved beregningen av avgiftene. Dersom selve størrelsen på beløpet ikke bare er beregnet ut i fra verdien av det produktet som er immaterialrettslig beskyttet, men også av et annet, er det vanskelig å komme utenom at dreier seg om kobling. Det kan imidlertid være grunn til å se mindre strengt på en royaltyforpliktelse som er ment som betaling for en konkret rettighet, men som formelt har tilknytning til ubeskyttede produkter.

Behandlingen av royaltyklausulen i *Windsurfing*-saken kan tas til inntekt for et slikt synspunkt. Avgiftene baserte seg her på en antatt salgspris for seilbrett, som bestod av patentbeskyttede rigger og ubeskyttede brett. Kommisjonen kom til at klausulen forpliktet

---

<sup>170</sup> Se kapittel 5.2.1.

<sup>171</sup> Se nærmere om koblingsklausuler i kapittel 8.

lisenstaker til å selge rigger og brett som en pakke, og den forhindret således videresalg av rigger til andre aktører som ønsket å selge komplette seilbrett. Domstolen mente imidlertid at en slik utregningsmetode kunne være praktisk når den ga en passende betaling for selve patentretten. Royaltyklausulen utgjorde ikke noe brudd på art. 81, men det ble lagt betydelig vekt på at lisenstaker erkjente at avgiften i prosent hadde vært høyere dersom den kun var basert på salg av rigger.

I sitt forslag til avgjørelse i *Ottung mot Klee* uttalte Generaladvokat Tesauo seg om problemstillingen. Han mente at man måtte skille ut tilfeller ”*where the parties initially fix an amount which they consider to be a fair reward for the inventor in respect of the patented product and thereafter determine the method of payment, agreeing for example that part of the sum may derive from a percentage of the sale price of an unpatented product*”.<sup>172</sup> Videre tolket han Domstolens resonnement i *Windsurfing*-saken:

”*That seems to me to be the position in the circumstances considered in the Windsurfing judgement: if my interpretation is correct, the contracting parties first decided that a particular payment would be fair, calculating it for reasons of convenience as a relatively low percentage of the sale price of a complete sailboard subsequently they recognised that, as it was preferable to abandon that system because it was then opposed by the Commission, a fair payment, to be calculated thereafter on the basis of the sale price of the sail rig alone, could only be obtained by increasing the percentage accruing to the proprietor of the patent.*”<sup>173</sup>

Generaladvokaten tolket Domstolen slik at vilkårene ikke uten videre kan betraktes som en koblingsklausul, selv om betalingen relaterer seg til et ubeskyttet produkt. Det måtte distingveres mellom ulike tilfeller. I *Windsurfing*-saken var det først fastsatt et beløp som partene syntes utgjorde en passende betaling for rettigheten. Deretter ble det avgjort hvordan det var mest hensiktsmessig å nå dette beløpet. Når et ubeskyttet produkt da ble

---

<sup>172</sup> Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Sak 320/85, *Ottung mot Klee*, punkt 23.

<sup>173</sup> Ibid. punkt 23.

innlemmet i ordningen, mente Generaladvokaten at royaltyforpliktelsen ikke kunne betraktes som kobling. I slike tilfeller skulle klausulen således falle utenfor art. 81 (1). Problemstillingen ble ikke forelagt Domstolen i *Ottung mot Klee*.

Sondringen synes materielt å være en god løsning, men den skaper betydelige bevisproblemer. Når det skal vurderes hvorvidt en royaltyklausul er konkurransebegrensende, vil det ofte være umulig å si hvordan partene har kommet frem til den ordning som er valgt.<sup>174</sup> Stort sett kan det bare konstateres at avgiftene også knytter seg til salg av produkter som ikke er immaterialrettslig beskyttet, og i mangel av andre holdepunkter, må det legges til grunn at betalingsforpliktelsen kobler produktene. Dette synes å være avgjørende i *Microsoft/Santa Cruz*.<sup>175</sup> Royaltyavgiftene baserte seg her på salg av software uten å ta hensyn til hvorvidt dette inkorporerte Microsofts kildekode. Kommisjonen kom til at forpliktelsen fungerte som en koblingsklausul og utgjorde derfor et brudd på art. 81 (1). De beste grunner taler for å legge dette standpunkt til grunn som gjeldende rett. Det kreves således sikre faktiske holdepunkter for ikke å anse en slik betalingsforpliktelse som en koblingsklausul.

## **6 Kvantitetsbegrensninger**

### **6.1 Innledning**

Kvantitetsbegrensninger er, som betegnelsen tilsier, vilkår som kvantitativt begrenser lisenstakers rett til å produsere og selge. Disse kan deles i to hovedgrupper: Vilkår som setter en minsteterskel for lisenstakers produksjon/salg og vilkår som setter en maksimalgrense og dermed utgjør et tak.

---

<sup>174</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 859.

<sup>175</sup> *Microsoft/Santa Cruz Operation*, XXVIIth Report on Competition Policy (1997) s. 140 flg.

Selv om begge kategorier dreier seg om å fastsette betingelser for lisenstakers salgs- eller produksjonskvantum, skiller de seg etter sin funksjon i betydelig grad fra hverandre. Gruppen med vilkår som setter et tak er den eneste som egentlig innebærer en innskrenkning av lisenstakers rett. Formålet er da å begrense det antall produkter lisenstaker setter på markedet.<sup>176</sup> Normalt vil maksimalgrensen uttrykkelig fremgå av lisensen, men dette er ingen nødvendighet. En slik begrensning kan også være en indirekte følge av vilkår som i utgangspunktet omhandler noe annet enn produksjonsmengde, eksempelvis når lisenstaker pålegges å drive sin virksomhet i et bestemt anlegg som har begrenset produksjonskapasitet. En annen variant er vilkår som på en indirekte måte fremmer samme formål. Dette kan være tilfellet hvis det er avtalt såkalte progressive royalties; avgifter som øker i takt med lisenstakers produksjonskvantum.

Minsteterskelen er det mer naturlig å betrakte som en betingelse for lisensen, og formålet er da normalt helt legitimt. Lisensgiver vil for eksempel sikre at rettigheten utnyttes effektivt. Ettersom betalingen normalt refererer seg til lisenstakers produksjons- eller salgskvantum, kan en slik forpliktelse være helt avgjørende for at lisensieringen skal være lønnsom for lisensgiver. I særlig grad gjelder dette dersom lisensgiver gjennom de øvrige vilkår legger forholdene til rette for lisenstakers virksomhet, eksempelvis ved å gjøre lisensen eksklusiv.<sup>177</sup>

Hvordan klausulen utformes og hvilke rettsvirkninger et avtalebrudd medfører, kan variere. En vanlig rettsvirkning er at lisensgiver gis hevingsrett. En annen er at lisenstaker må betale et mellomlegg, eller gis mulighet til dette for å unngå heving. Lisenstaker kan også være gitt mulighet til å påberope at markedsforholdene er utenfor hans kontroll. Denne varianten gir assosiasjoner til det som i norsk rett betegnes som kontrollansvaret, selv om dette vanligvis knyttes til beføyelsen erstatning og ikke heving.

---

<sup>176</sup> Jfr. Schlicher (1996) s. 308-309.

<sup>177</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 291.

## 6.2 Tilnærming til kvantitetsbegrensninger under art. 81

### 6.2.1 Minstekvantumskrav

Krav til minstekvantum har til formål å sikre effektiv utnyttelse og begrenser egentlig ikke lisenstakers rett. Virkningene vil derfor normalt ikke være konkurransebegrensende. Det er naturlig å betrakte slike vilkår som et surrogat for den gjennomgående legitime ”best effort”-klausulen, hvis formål nettopp er å sikre at lisenstaker ikke misbruker eller nedprioriterer den lisensierte rettighet.<sup>178</sup> Problemet med denne er imidlertid dens vage karakter, hvilket medfører at det er vanskelig å bedømme når forpliktelsen er brutt. Kommisjonen har således ansett minstekvantumskrav som en nyttig presisering av ”best effort”-klausulen, som ofte er en grunnleggende forutsetning for at lisensgiver i det hele tatt skal være villig til å lisensiere. Disse synspunkter fremgår av *Becton Dickinson/Cyclopore-saken*.<sup>179</sup>

Det kan imidlertid ikke uten videre legges til grunn at vilkår som stiller krav til minstekvantum fungerer som en ordinær ”best effort”-klausul. Det kan tenkes at lisensgivers krav er urealistiske eller urimelige, slik at lisenstaker må konsentrere hele sin virksomhet om å oppfylle kravene. Dette kan utgjøre en markedshindring for lisensgivers eventuelle konkurrenter, som trolig vil kunne medføre at avtalen faller inn under art. 81 (1). Domstolen har ikke tatt stilling til problemstillingen i relasjon til lisenser, men i *Delimitis-saken*<sup>180</sup> ble den aktualisert i en innkjøpsavtale vedrørende øl. Det ble uttalt:

*”If it appears that the stipulated quantity is relatively large, the access clause ceases to have any economic significance and the prohibition on selling competing beers regains its full force, particularly when under the agreement the obligation to purchase minimum quantities is backed by penalties.”*<sup>181</sup>

---

<sup>178</sup> Jfr. Lidgard (1997) s. 181.

<sup>179</sup> *Becton Dickinson/Cyclopore*, XXIIIth Report on Competition Policy (1993), punkt 160.

<sup>180</sup> Sak C-234/89, *Delimitis mot Henninger Brau (Delimitis)*.

<sup>181</sup> Premiss 30.

Domstolen la til grunn at vilkåret kunne være konkurransebegrensende når minsteterskelen settes unaturlig høyt. Argumentet er ikke anvendelig på lisensavtaler generelt, ettersom lisenstaker normalt ikke gjør noen innkjøp fra lisensgiver. Videre har det vært hevdet at avgjørelsen var farget av særlige forhold som knyttet seg til det aktuelle marked.<sup>182</sup> En høy minimumsavgift eller et høyt produksjonsminimum i en lisens vil imidlertid langt på vei ha tilsvarende virkning – sannsynligheten for at lisenstaker handler med lisensgivers konkurrenter reduseres. Uttalelsen må således sies å ha en viss overføringsverdi, og det er vanskelig å se gode argumenter for å godta et slikt vilkår selv om det er inntatt i en lisensavtale. Formuleringen *”particularly when under the agreement the obligation to purchase minimum quantities is backed by penalties”* antyder at det i vurderingen også må legges vekt på rettsvirkningen av at grensen ikke nås. Dersom denne er av en slik karakter at lisenstaker mer eller mindre er nødt til å passere terskelen for å kunne fortsette sin virksomhet, er det nærliggende å anse klausulen konkurransebegrensende.

Som nevnt har ikke Domstolen måttet vurdere minstekvantumskrav i lisensavtaler. Det er likevel grunn til å tro at metoden for behandlingen av slike må bli å skille ut de tilfeller der vilkårene går utover det som med rimelighet kan forventes av den aktuelle lisenstaker. I denne sammenheng kan det trekkes en parallell til ”best effort”-klausulen. Et krav om ”best effort” forplikter lisenstaker til å yte ”sitt beste” i utnyttelsen av rettigheten, men dette kan ikke tas helt bokstavelig: Dersom en rimelig innsats fra lisenstakers side ikke oppfyller de krav som er spesifisert gjennom minstekvantumsklausulen, taler de beste grunner for at avtalen rammes av art. 81 (1). For øvrig må slike vilkår anses legitime.

### 6.2.2 Maksimalbegrensninger

En maksimalbegrensning påvirker konkurransen tydeligere, ettersom den direkte legger begrensninger på lisenstakers markedsadferd og dermed griper inn i muligheten til å konkurrere. Fra en rent teoretisk synsvinkel kan det sies at maksimumsgrensen bare delvis

---

<sup>182</sup> Jfr. Ezrachi (2008) s. 61.



begrenser lisensavtalens iboende, konkurransefremmende effekt – at immaterialrettens monopoliserende virkning oppheves. Således kan det argumenteres med at en lisens med et slikt vilkår uansett er bedre enn at det ikke blir noe lisenssamarbeid, hvilket skulle tilsi at avtalen faller utenfor art. 81 (1). Et slikt resonnement bygger på ”prinsippet om begrensede lisenser”. Dette er nok et eksempel på at de hensyn som gjør seg gjeldende ikke lar seg måle opp mot hverandre. Utfallet avhenger således av hvilket perspektiv man velger å ta til problemstillingen. Vilkåret har i seg selv klart konkurransebegrensende potensial, men det kan også betraktes som gunstigere for konkurransen enn alternativet; at innehaveren blir sittende med rettigheten uten å lisensiere.

Domstolen har ikke tatt stilling til problemstillingen, men Kommisjonen har i praksis vurdert slike vilkår i et snevert perspektiv. I *Nungesser*-saken gikk begrensningen ut på at lisenstaker ikke fikk produsere mer enn en tredjedel av det etterspurte antall. Kommisjonen fant det klart at dette hindret lisenstaker i å fungere som fullverdig konkurrent, og klausulen falt inn under art. 81 (1). Denne del av avgjørelsen ble ikke anket til Domstolen. Også i retningslinjene til gruppefritaksforordningen for teknologioverføringsavtaler slås det fast at slike vilkår normalt faller inn under bestemmelsen.<sup>183</sup> Kommisjonen har vært kritisert for ikke å ville anerkjenne at innehaveren av en immateriell rettighet ikke er forpliktet til å skape konkurranse og således kun godta begrensninger som i mer eller mindre grad anses nødvendige.<sup>184</sup> Kritikken må sies å ha en viss tyngde, men det kan innvendes at en materiell endring på dette punkt også vil kreve omfattende endringer i metoden for behandlingen av andre klausuler som har konkurransebegrensende effekt. Ellers vil man måtte godta flere typevilkår, så fremt de faller inn under den ovennevnte argumentasjon. Dette vil for eksempel kunne gjelde områdebegrensninger. Det må sies å være en oppgave for Domstolen å vurdere hvorvidt det grunnleggende perspektiv som tas til slike klausuler bør nyanseres.

---

<sup>183</sup> Jfr. Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 176.

<sup>184</sup> Se Tritton (2008) s. 865.

Selv om man slutter seg til Kommisjonens tilnærmingssmåte, er det ikke grunn til å bedømme maksimalgrenser like strengt i alle tilfeller. Dersom etterspørselen etter varene som produseres under lisensen dekkes av lisensgiver og lisenstakere, vil ikke vilkåret ha tilsvarende effekt.<sup>185</sup> Det synes også å fremgå av retningslinjene at klausulen da vil bli bedømt annerledes.<sup>186</sup> Dette indikerer at maksimalgrenser må vurderes på bakgrunn av virkningskriteriet, til tross for at Kommisjonens holdning i utgangspunktet er streng. Tilsvarende kan en grense som er satt så høyt at den ikke har noen praktisk betydning for lisenstakers produksjonsmengde, ikke sies å ha noen virkning på konkurransen. I slike tilfeller vil vilkårene således falle utenfor art. 81 (1).

## **7 Konkurransesklausuler**

### **7.1 Innledning**

Med konkurranseklausul menes vilkår som er utformet for at en avtalepart ikke skal kunne konkurrere med eller skape konkurranse til den andre. Det typiske tilfellet er når avtalen eksplisitt forbyr konkurrerende virksomhet, men også vilkår som ikke direkte omhandler retten til å konkurrere kan ha tilsvarende virkning: Lisenstakerens innkjøp kan bindes med en såkalt innkjøpsforpliktelse, slik at han avskjæres fra å handle med andre enn lisensgiver, eller han kan pålegges å ikke produsere og selge produkter som konkurrerer med lisensgivers egne. "Best effort"-klausuler kan også fungere på denne måten; lisenstaker plikter da å konsentrere sin virksomhet om et produkt slik at han kan bli avskåret fra å konkurrere på andre områder. Lisensgivers formål vil da ofte være å sikre at rettigheten blir tilfredsstillende utnyttet og ikke nedprioritert.<sup>187</sup> Videre kan lisenstaker være forpliktet til ikke å drive forskning eller utvikling som kan tenkes å utfordre lisensgiver i fremtiden.

---

<sup>185</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 865.

<sup>186</sup> Jfr. Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 176.

<sup>187</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 287.

Eksemplene viser at konkurranseklausuler kan rette seg mot konkurransen mellom partene eller mellom en av partene og tredjemenn. Det er også på det rene at det kan være snakk om en slik klausul selv om den part klausulen retter seg mot ikke er rettslig avskåret fra å konkurrere. Som ellers når det gjelder art. 81 (1), er det tilstrekkelig at vilkårene har denne virkning.

Konkurranseklausuler tar i mer eller mindre grad sikte på å beskytte en eller begge parter mot uønsket konkurranse. Ettersom slike klausuler etter sin art motvirker det formål art. 81 søker å ivareta, er det åpenbart at de kun i begrenset utstrekning kan tillates. Spørsmålet er om særlige omstendigheter kan rettferdiggjøre bruken av en konkurranseklausul slik at den likevel klareres, og hvordan denne avveiningen i så fall skal gjennomføres.

## **7.2 Tilnærming til konkurranseklausuler under art. 81**

Det foreligger ingen avgjørelser fra Domstolen av relevans for spørsmålet. Kommisjonen har imidlertid tatt stilling konkurranseklausuler i noen få saker. I *AOIP/Beyrard* hadde partene i en patentavtale inntatt en rekke vilkår som samlet forpliktet dem til å ikke konkurrere på noen av de områder lisensen berørte. Konkurranseklausulen ble uten nærmere analyse ansett å krenke art. 81 (1). Begrunnelsen var at "*such a provision does not relate to the existence of the patent*".<sup>188</sup> Formuleringen er noe svevende, men illustrerer at slike klausuler i utgangspunktet faller inn under art. 81 (1). Uttalelsens vaghet tilsier at det ikke legges for mye i den, men det antydes at en konkurranseklausul som har tilknytning til selve patentretten kan bli behandlet annerledes. Når dette er tilfellet, er det vanskelig å tenke seg, og dette utdypes heller ikke. Uttalelsen kan også tolkes slik at konkurranseklausuler generelt ikke relaterer seg til selve patentretten og derfor alltid omfattes av forbudet. Dette skulle imidlertid bety at det kun er de vilkårene som gjør dette som vil kunne klareres etter art. 81 (1). Konsekvensen blir at alle andre vilkår må vurderes under art. 81 (3).

---

<sup>188</sup> *AOIP/Beyrard*, premiss II.4 (e).

Kommisjonen tok ikke opp tråden fra den nevnte uttalelse i vurderingen av konkurranseklausulen etter art. 81 (3). Interessant var det imidlertid at klausulens konkrete virkning ble analysert. Kommisjonen uttalte:

*”The non-competition clause removes the commercial incentive for the two parties to conduct research in fields parallel to those of the licensed patents and thus excludes any contribution to technical progress.”*<sup>189</sup>

Virkningen var altså utelukkende av negativ karakter, og resultatet ble at det ikke var grunnlag for fritak. Selv om resultatet i dette tilfellet var klart, er saken en indikasjon på at en det kan tenkes omstendigheter som gjør at konkurranseklausulen har gunstig virkning på konkurransen og således enten bli klarert etter art. 81 (1) eller fritatt etter art. 81 (3).

I *Mitchell Cotts/Sofiltra*<sup>190</sup> var lisenstaker forpliktet til ikke å produsere eller handle produkter som konkurrerte med de som var omfattet av lisensen. Partene anførte at klausulen skulle sikre at de kunne konsentrere sin virksomhet rundt ny produksjon. Kommisjonen la vekt på at det var gjort betydelige investeringer for å bedre produksjonen, og det var nødvendig for partene å beskytte denne satsingen. Konkurranseklausulen ble ansett som et legitimt virkemiddel for å oppnå slik beskyttelse, og den var således ikke konkurransebegrensende.

Kommisjonen anvendte her en langt mer analytisk tilnærningsmåte enn i *AOIP/Beyard*. Konkurranseklausulens virkning på selve konkurransesituasjonen kunne ikke diskuteres – i dette tilfellet ble lisenstaker forpliktet til å nedprioritere konkurrerende produkter. Men samtidig bidro den til å sikre at investeringene som var nedlagt i forbindelse med samarbeidet fikk den tiltenkte virkning. Det ble altså lagt vekt på at selve avtaleforholdet fremmet den dynamiske konkurransen.

---

<sup>189</sup> Premiss III.3.

<sup>190</sup> *Mitchell Cotts/Sofiltra*, [1987] OJ L41.

Kommisjonens vurderinger viser at det ikke bare er det aktuelle vilkårs effekt som er avgjørende. Klausulen kunne anvendes i den utstrekning den var nødvendig for å ivareta det overordnede formål. Forutsetningen synes å være at den faktisk er egnet til dette og utgjør et forholdsmessig virkemiddel. I beslutningen formuleres dette som momenter i vurderingen, men det er nærliggende å tolke disse som kriterier for klarering. Det dermed grunnlag for å konkludere med at tilnærmingsmåten som benyttes her er ”læren om tilknyttede begrensninger”: Konkurransesklausulen klareres til tross for sin virkning, fordi den fremmer et konkurransefremmende formål og har tilstrekkelig sammenheng med dette.

I *Delta Chemie* ble spørsmålet om å klarere en konkurranseklausul etter art. 81 (1) igjen aktualisert. Saksforholdet tilsvarte langt på vei *Mitchell Cotts/Sofiltra*-saken: Lisenstaker kunne ikke produsere eller distribuere konkurrerende produkter. Dette var imidlertid tillatt så lenge det ikke var salg til sluttbrukere, men til andre forhandlere. Kommisjonen godtok klausulen og fremholdt at den *”enables the licensor to ensure that the licensee does not use its know-how for the manufacture of products other than those under the contract.”* Videre la man vekt på at den forpliktet lisenstaker *”to make his best efforts to exploit the know-how and thus to sell the licenced products”*, før det avslutningsvis ble påpekt; *“[w]ithout this safeguard, the licensor may not have agreed to grant the licence”*.<sup>191</sup>

Det kan synes noe uklart hvilken tilnærmingsmåte Kommisjonen her bruker i behandlingen av konkurranseklausulen. Den første setningen slår simpelthen fast hva konkurranseklausulen går ut på. Den er således ingen begrunnelse for klarering. Den andre setningen dreier seg om klausulens effekt, og det konstateres at den forplikter lisenstaker til å konsentrere virksomheten sin rundt det lisensierte produkt. Denne virkning er imidlertid en uunngåelig følge av de aktuelle vilkår og belyser således ingen særlige aspekter ved det konkrete avtaleforhold som tilsier at klausulen kan godtas. Tas uttalelsen på ordet, ville det innebære at en slik konkurranseklausul alltid er akseptabel. Dette er som nevnt ikke tilfellet. Utgangspunktet er at den faller inn under forbudet. Kommisjonens begrunnelse

---

<sup>191</sup> Jfr. *Delta Chemie*, premiss 34.

synes å fremgå av siste setning: Uten konkurranseklausulen er det usikkert om lisensiering hadde vært aktuelt for lisensgiver.

I teorien har Kommisjonens *resonnement* blitt karakterisert som den såkalte ”døråpnerfilosofien”.<sup>192</sup> Med dette forstås at lisensavtalen åpner en dør som ellers er lukket – den største fare for konkurransen er at det ikke blir noe lisenssamarbeid. Denne argumentasjonen ble i henhold til *Notice on Patent Licensing Agreements*<sup>193</sup> i vid utstrekning brukt i Kommisjonens tidlige praksis, men må sies å være en lite tilfredsstillende tilnærmingstype. Alle lisensavtaler bidrar til å spre en beskyttet rettighet, og ettersom ”døråpnerfilosofien” ikke distingverer eller nyanserer *resonnementet* ytterligere, er det prinsipielt anvendelig på ethvert vilkår i en lisens. *Notice on Patent Licensing Agreements* ble opphevet i 1984, uten at tilnærmingstypen ble videreført i nyere retningslinjer. Dette tilsier at den burde anses forkastet. Kommisjonens begrunnelse bærer likevel preg av å være et utslag av denne tankegang.

Legges det til grunn at ”døråpnerfilosofien” begrunner avgjørelsen i *Delta Chemie*, må det sies å være et skritt i feil retning etter *Mitchell Cotts/Sofiltra*-saken. Det synes imidlertid å være en forhastet slutning. Kommisjonens *resonnementer* i de to sakene har sterke likhetstrekk, men de avgjørende faktorer i *Delta Chemie* må leses mellom linjene. Uttrykkene ”*enables*” og ”*ensure*” beskriver konkurranseklausulen funksjon og hvilket formål den tjener i den aktuelle avtale. Dette kan tolkes som en drøftelse av kravet til årsakssammenheng. Videre er det nærliggende å tolke uttalelsen om at lisensgiver kunne valgt å avstå fra lisensieringen som en nødvendighetsvurdering: Konkurranseklausulen var nødvendig for at lisensgiver skulle velge å lisensiere. Formuleringen ”[w]ithout *this safeguard*” (min utheving) antyder at forholdsmessighetskravet var oppfylt. Således må det konkluderes med at ”læren om tilknyttede begrensninger” ligger til grunn for vurderingen av konkurranseklausulen også i *Delta Chemie*-saken.

---

<sup>192</sup> Jfr. Lidgard (1997) s. 66.

<sup>193</sup> § I, OJ [1962] 2922, opphevet ved OJ [1984] C220/14.

På ett punkt skiller sakene seg imidlertid markant fra hverandre. De nevnte kriterier avveier konkurranseklausulens begrensende effekt mot et overordnet konkurransefremmende formål. I *Mitchell Cotts/Sofiltra* ble de nedlagte investeringer ansett beskyttelsesverdig, fordi dette ville bidra til utvikling og fremme innovasjon. Noe tilsvarende aspekt nevnes ikke uttrykkelig i *Delta Chemie*-saken. Det beskyttelsesverdige formål synes her å være av en annen karakter. Kommisjonen uttaler at konkurranseklausulen sikrer at know-how'en ikke blir misbrukt eller nedprioritert. Det er således know-how-rettens karakter som legitimerer bruken av klausulen. En slik rettighet dekker forretningshemmeligheter og visse andre former for teknisk kunnskap. Det dreier seg altså om rene opplysninger, og dette innebærer at rettigheten er særlig utsatt for å bli misbrukt eller krenket. Behovet for beskyttelse er da større enn for andre rettigheter, og konkurransebegrensende avtalevilkår, herunder konkurranseklausuler, vil derfor lettere bli klarert. Som analysen i kapittel 4.4 viser, ble også en "field of use"-klausul klarert i *Delta Chemie*-saken etter tilsvarende *resonnement*.

I denne sammenheng er det grunn til å påpeke at den aktuelle konkurranseklausul var modifisert og begrenset derfor ikke konkurransen i samme grad som ellers. Avgjørelsen bekrefter like fullt at lisensiering av enkelte typer immaterielle rettigheter betraktes som mer konkurransefremmende enn andre, fordi selve lisensieringen i utgangspunktet er en større risiko. Hvorvidt rettighetens egenskaper gjør lisensiering til en attraktiv utnyttelsesmåte er altså et relevant moment: Når risikoen ved å spre rettigheten er stor, er det legitimt å anvende mer restriktive vilkår, så fremt ikke den nødvendige beskyttelse kan oppnås på andre måter.

I tilfeller der konkurransebegrensende vilkår legitimeres på grunn av selve rettigheten, kan "læren om tilknyttede begrensninger" betraktes som en presisering av "døråpnerfilosofien": Det foreligger et beskyttelsesbehov som gjør at det er nødvendig å anvende konkurransebegrensende vilkår for at lisensiering skal være aktuelt. Det må likevel godtgjøres at behovet ikke kan tilfredsstilles ved bruk av mindre restriktive vilkår. Man kan også si at visse konkurransebegrensende klausuler utgjør en del av den aktuelle rettighets

”særlige gjenstand”, fordi det er rettighetens karakter som skaper beskyttelsesbehovet. Dette blir i hovedsak et terminologisk spørsmål. Det avgjørende kriterium er uansett at det må anses nødvendig å anvende det aktuelle vilkår.

I *Moosehead/Whitbread*<sup>194</sup> dreide lisensen seg om varemerket til et øl, samt know-how til å brygge dette. Lisenstaker hadde forpliktet seg til ikke å selge konkurrerende ølmerker. Kommisjonen kom til at enkelte av lisensens vilkår var nødvendig for å sikre riktig og effektiv bruk av rettighetene og ble således klarert etter art. 81 (1). Konkurransesklausulen var ikke blant disse. Det ble konstatert at klausulen var konkurransebegrensende, og den korte analysen som ble foretatt dreide seg om hvorvidt virkningen på konkurransen var merkbar. I vurderingen etter art. 81 (3) ble det imidlertid uttalt:

*”[T]he Agreement is likely to contribute to the improvement of the production and distribution of the Product in the Territory and to promote economic progress.”*<sup>195</sup>

*“After having considered the favourable effects for the production and marketing of beer resulting from the clauses which are restrictive of competition, and in particular the non-competition clause, the Commission considers that they are deemed to be indispensable to the attainment of the objectives of Article 8[1](3).”*<sup>196</sup>

Kommisjonen mente altså at avtalen som sådan kunne fremme økonomisk vekst, og at særlig konkurranseklausulen bidro til at denne virkning ble realisert. Avtalen ble således fritatt.

I vurderingen under art. 81 (1) ble det som nevnt foretatt en nødvendighetsanalyse i forhold til noen av avtalevilkårene. Selv om ikke konkurranseklausulen ble trukket inn her, er dette

---

<sup>194</sup> *Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moosehead/Whitbread)*, [1990] OJ L100/32.

<sup>195</sup> Premiss 16.

<sup>196</sup> Premiss 16.



en indikasjon på at ”læren om tilknyttede begrensninger” anvendes også i denne saken. Hensynet til at rettigheten ble tilfredsstillende utnyttet var det overordnede formål, og de klarerte vilkår kan således betraktes som en form for kvalitetsgaranti.

Konkurrenseklausulen ville også bidra til dette, og dermed skulle både formåls-, nødvendighets- og årsakssammenhengskravet være oppfylt. Likevel ble den ikke nevnt i resonnementet. Dette antyder at konkurrenseklausulens virkning var for sterk til å kunne legitimeres av kvalitetshensyn. Det var heller ingen særlige aspekter ved avtaleforholdet som kunne begrunne klarering, slik som i *Mitchell Cotts/Sofiltra*. Klausulen ble altså felt av proporsjonalitetskriteriet. Derimot var den produksjons- og distribusjonsfremmende effekt tilstrekkelig til at det kunne gis fritak. Avgjørelsen illustrerer dermed at art. 81 (3) kan fungere som en siste utvei for å få inntatt en konkurrenseklausul i avtalen, selv i de tilfeller der ”læren om tilknyttede begrensninger” tilsier at den skulle være ulovlig.

Selv om konkurrenseklausulen i utgangspunktet er konkurransebegrensende, viser foreliggende praksis at den i en viss utstrekning kan være legitim i lisensavtaler. Metoden for vurderingen er ”læren om tilknyttede begrensninger”, men selv om disse vilkår ikke er oppfylt, kan klausulen unntaksvis bli fritatt etter art. 81 (3). I horisontale avtaler, der partene er konkurrenter på avtaletidspunktet, er det lite sannsynlig at den vil bli akseptert. I disse tilfellene vil konkurrenseklausulen ha sterk markedsopptilende effekt, og det er grunn til å betrakte den som et signal på kartellvirksomhet eller fordeling av kunder.<sup>197</sup> Det kreves da at avtalen må ha et særlig fordelaktig formål for at klarering skal kunne være aktuelt. Tenkelige eksempler er lisenser som fremmer forskning og utvikling eller tilrettelegger for spesialisering.<sup>198</sup>

I vertikale forhold er virkningen svakere, og det er da flere faktorer som kan legitimere konkurrenseklausulen. I henhold til den gjengitte praksis vil særlig følgende aspekter bli tatt i betraktning: En konkurrenseklausul bidrar til å hindre misbruk av rettigheten og er således en sikkerhet for lisensgiver som gir insitament til lisensiering. Rettighetens karakter

---

<sup>197</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 127.

<sup>198</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 878-879.

kan tilsi at en slik sikkerhet er nødvendig. Den kan også være nødvendig for å tilskynde lisenstaker til å legge investeringer i utnyttelsen av den lisensierte rettighet. Videre kan den beskytte investeringer foretatt av lisensgiver i lisenstakers interesse. Dette kan det imidlertid kreves direkte betaling for, hvilket tilsier at det finnes mindre restriktive alternativer. Dermed vil nødvendighetsvilkåret sjelden være oppfylt. Kundespesifikke investeringer er derfor normalt ikke tilstrekkelig til at en konkurranseklausul faller utenfor forbudet. Ettersom praksis på området er relativt begrenset, er det ikke usannsynlig at konkurranseklausulen kan bli akseptert også i andre tilfeller der særlige hensyn gjør seg gjeldende.

## **8 Koblings- og pakkesalg**

### **8.1 Innledning**

En koblingsklausul kobler to produkter sammen i salgsoyemed: Salget av det etterspurte produkt er betinget av at erververen også kjøper et annet. Når et produkt gjøres tilgjengelig som en del av en pakke med en eller flere andre produkter, er det snakk om pakkesalg. I konkurranserettslig sammenheng er det ingen avgjørende forskjeller mellom koblings- og pakkesalg, og i det følgende vil ”koblingssalg” bli benyttet som fellesbetegnelse. For at man skal kunne bruke betegnelsen, er det imidlertid et vilkår at det er særskilt etterspørsel etter de enkelte produkter som inngår i salget. Dette vil normalt ikke være tilfellet dersom det overførte produkt ikke kan utnyttes uten det tilkoblede. Dersom de koblede produkter ikke kan erverves på annet måte enn kjøpet av pakken, brukes betegnelsen ”bundling”.

Koblingssalg kan relateres til immaterielle rettigheter på forskjellige måter. Det tilkoblede produkt kan enten være beskyttet av en immateriell rettighet eller det kan være koblet til selve rettigheten. Dette er tilfellet når lisensen betinges av at lisenstaker også kjøper for eksempel råvarer av lisensgiver. En annen variant er at lisensgiver pålegges å stille som vilkår for andre lisenser at eventuelle lisenstakere kjøper den første lisenstakers produkt.

Videre kan forskjellige immaterielle rettigheter kobles sammen. Dette er ikke uvanlig og er ofte motivert av praktiske hensyn, for eksempel at lisenstaker skal utnytte den etterspurte rettighet mest mulig effektivt.<sup>199</sup> Når lisensgiver kobler sine egne produkter til rettigheten, er begrunnelsen ofte å sikre kvaliteten på lisenstakers varer.<sup>200</sup>

Eksemplene illustrerer at koblingsklausuler kan være motivert av helt legitime hensyn, men de kan like fullt ha konkurransebegrensende virkning på markedet. Det primære faremoment er at andre tilbydere av det tilkoblede produkt holdes utenfor markedet. Videre kan slike vilkår styrke eller bevare lisensgivers markedsposisjon ved at det blir skapt adgangshindringer som tvinger nye aktører til å trenge inn på flere markeder samtidig. Koblingsklausulen kan dessuten forhindre lisenstakere fra å skifte til andre produkter i tilfeller av økte royalties på hovedproduktet. Et koblingssalg kan utgjøre misbruk av dominerende stilling etter art. 82, selv om avtalen faller utenfor art. 81 (1) eller kan fritas etter art. 81 (3). Denne problemstillingen vil imidlertid ikke bli behandlet her.

## **8.2 Tilnærming til koblingsklausuler under art. 81**

Som nevnt ovenfor, kan det være gode grunner til at en lisensgiver betinger lisensen av at lisenstaker også kjøper et produkt eller en annen rettighet. Det er imidlertid på det rene at slike vilkår kan brukes til formål som er uforenlig med art. 81 (1). Således slås det fast i litra (e) at det er forbudt å ”gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggssytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.” Når koblingssalget ikke kan begrunnes med at produktene på en eller annen måte hører, passer eller henger sammen, vil avtalen være omfattet av litra (e) og dermed ha til formål å begrense konkurransen.

---

<sup>199</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 305.

<sup>200</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 306.

Det kan hevdes at selv avtaler som kobler produkter uten en naturlig sammenheng, kan ha positiv effekt på konkurransen. Dette kan skje dersom koblingen ikke medfører at leverandører av varer som konkurrerer med det tilkoblede produkt blir avstengt, og koblingsklausulen reduserer prisen lisenstaker må betale for lisensen. I slike tilfeller kan koblingen betraktes som en erstatning for royaltybetaling, og koblingssalget vil da ofte være en billigere løsning for lisenstaker dersom han uansett hadde måttet gå til anskaffelse av et produkt som kunne tjene samme funksjon. Lisenstaker kan da selge sitt eget produkt til en mer konkurransedyktig pris.

En innvending mot resonnementet er imidlertid at de koblede produkter sannsynligvis har en viss sammenheng dersom lisenstaker trenger begge til sin virksomhet eller produksjon. Således vil et slikt tilfelle uansett falle utenfor litra (e) og dermed måtte vurderes etter virkningskriteriet. Og dersom det er slik at konkurrenter ikke i vesentlig grad blir avstengt som følge av koblingsklausulen, bør den konkurransemessig gunstige effekt tas i betraktning slik at avtalen faller utenfor art. 81 (1).

Kommisjonen har ved sin praksis inntatt et relativt strengt standpunkt til koblingsklausuler. I *Windsurfing*-saken kom man til at det forelå ulovlig koblingssalg, og dette ble senere bekreftet av Domstolen. Den primære problemstilling var imidlertid hvorvidt de aktuelle vilkår utgjorde en "field of use"- eller en koblingsklausul.<sup>201</sup> Når man først kunne konstatere at det var snakk om kobling, ble det nærmest uten videre lagt til grunn at konkurransen ble begrenset. Avgjørelsen gir således liten veiledning vedrørende tilnærmingen til koblingsklausuler.

*Vaessen/Moris*<sup>202</sup> er imidlertid velegnet til å illustrere metoden for behandlingen. Saken omhandlet lisensiering av et patent som forenklet prosessen for pølseproduksjon. Lisensgiver krevde ikke royalties, men påla isteden lisenstaker å kjøpe pølseskinn fra et av

---

<sup>201</sup> Se drøftelsen i kapittel 4.3.

<sup>202</sup> *H. Vaessen BV mot Moris and Alex Moris pyba (Vaessen/Moris)*, [1979] OJ L19/32.

sine selskaper. En konkurrerende produsent hevdet seg avstengt fra det belgiske markedet og klagde saken inn for Kommisjonen.

Den første vurdering var hvorvidt koblingsklausulen i seg selv hadde negativ virkning på konkurransen. Kommisjonen kom til at den var konkurransebegrensende, ettersom lisenstaker ble berøvet friheten til å handle med andre leverandører av pølseskinn. Disse ble dermed avstengt fra markedet selv om de kunne konkurrere på pris. I denne sammenheng ble det lagt vekt på at koblingen ikke var nødvendig med hensyn til selve patentretten. Når det tilkoblede produkt ikke var dekket av patentet, ville lisensgiver ikke løpe noen risiko ved ikke å innta en slik klausul i avtalen. Koblingen utgjorde således *”an unlawful extension by contractual means of the monopoly”*.<sup>203</sup> Neste vurdering var om klausulen var nødvendig for å hindre at patentet ble brukt uriktig. Kommisjonen fant at dette ikke var tilfellet, og uttalte:

*”The exclusive purchasing clause imposes a restriction which is not essential to the proper exploitation of the Moris patent, since it is proved that the casings supplied by Vaessen are perfectly adequate for use with the patented process and device.”*<sup>204</sup>

Det var altså på det rene at andre aktører kunne levere pølseskinn som fungerte like godt sammen med utstyret og fremgangsmåten som var dekket av patentet. Kommisjonen kom derfor til at avtalen både hadde til formål og virkning å begrense konkurransen, og avtalen kunne heller ikke fritas etter art. 81 (3).

Avgjørelsen viser at metoden for behandlingen av koblingsklausulen er en toleddet operasjon. Første etappe er å kartlegge selve klausulens effekt på markedet. Dersom den virker restriktivt, for eksempel ved at andre aktører holdes utenfor, blir spørsmålet om den tjener en annen funksjon i avtalen som gjør at den faller utenfor bestemmelsen. I andre del av vurderingen synes det således å være *”læren om tilknyttede begrensinger”* som kommer

---

<sup>203</sup> *Vaessen/Moris*, premiss 15.

<sup>204</sup> Premiss 23.

til anvendelse. Kommisjonens vurderinger er korte, og den innlater seg ikke inn på noen utførlig drøftelse av vilkårene i denne lære. Det ble imidlertid uttalt at klausulen ikke var *”essential to the proper exploitation”* og utgjorde heller ikke *”a requirement imposed by the industrial property right”*.<sup>205</sup> Formuleringene dreier seg om behovet for en koblingsklausul, og således kunne det tenkes at nødvendighetskravet ikke var oppfylt. Utfallet synes likevel å være begrunnet i at de hensyn som fremholdes ikke gjør seg gjeldende. Dette indikerer at avtalen ikke oppfyller kravet til å fremme et overordnet og legitimt hovedformål.

I *Velcro/Aplix* fulgte Kommisjonen opp den tilnærming til koblingsklausuler som *Vaessen/Moris*-saken ga uttrykk for. Både metoden og begrunnelsen er langt på vei sammenlignbare i de to sakene. Lisenstaker ble her pålagt å handle utstyr fra en utpekt leverandør. Det ble anført at disse produktene var påkrevd for at patentet kunne utnyttes tilfredsstillende. Kommisjonen betvilte ikke dette og synes å akseptere klausulens formål. Det var imidlertid andre aktører på markedet som kunne levere tilsvarende utstyr, og koblingen var således ikke nødvendig for å ivareta dette formålet. Klausulen begrenset derfor konkurransen etter art. 81 (1) og kunne ikke fritas etter art. 81 (3).

Selv om det ikke fremgår uttrykkelig, ble klausulen trolig felt av forholdsmessighetsvilkåret: Det var berettiget å sørge for at lisenstaker benyttet det aktuelle utstyret. Men en slik sikkerhet kunne vært oppnådd med mindre restriktive vilkår, mest naturlig ved uttrykkelig å pålegge dette. Det hadde da ikke vært noen risiko for feilbruk av patentet. Samtidig ville lisenstakers valgfrihet vært større, og således hadde andre aktører vært aktuelle som konkurrenter.

Kommisjonen har også klarert koblingsklausuler i enkelte tilfeller. I *Jus-Rol*-saken gjaldt lisensen know-how til frysing og produksjon av bakervarer, og lisenstaker var forpliktet til å kjøpe en ferdigblandet deig av lisensgiver. Kommisjonen kom til at koblingen var

---

<sup>205</sup> Uttalelsene fremgår henholdsvis av premissene 23 og 15.

nødvendig av hensyn til å sikre kvaliteten på varene. Det ble uttalt at ingrediensene i deigen var ”*essential for the correct application of the manufacturing process*”.<sup>206</sup> Avgjørelsen er i overensstemmelse med de to foregående når det gjelder tilnærmingstype. Klausulen kunne riktignok sies å begrense lisenstakers handlefrihet til å velge leverandør av ingredienser. Det ville imidlertid ikke gjort samme nytten å anskaffe disse ingrediensene fra andre aktører, ettersom sammensetningen og blandingsforholdet i deigen var hemmelig. Dermed synes både hovedformåls-, nødvendighets- og forholdsmessighetskravet å være oppfylt.

I *Moosehead/Whitbread* gjaldt lisensen både know-how- og varemerkerett til et øl. Kommisjonen konstaterte kort at det var legitimt å pålegge lisenstaker å kjøpe ingredienser fra lisensgiver. Her må resultatet sies å være klart: Når et produkt selges under lisensgivers navn, er det selvsagt at produktet må være det samme. Og når fremstillingsmetode og ingredienser er hemmelig, er lisensgiver eneste reelle alternativ. Det er ellers ikke mulig å gjennomføre produksjonen uten at verken varemerkeretten krenkes eller know-how'en røpes.

Domstolen har også måttet vurdere en koblingsklausul i en lisens etter art. 81. Det skjedde i *Pronuptia*-saken. Som nevnt omhandlet denne en franchiseavtale, men retten til bruk av varemerket ”Pronuptia” var et ledd i avtalen, og franchisetaker ble pålagt kun å selge varer levert av franchisegiver eller av andre spesielt utvalgte leverandører. Domstolen konstaterte innledningsvis at det må være akseptabelt å legge føringer for franchisetakernes vareutvalg. Dette sikrer at varene har samme kvalitet hos de enkelte franchisetakerne. Deretter vurderte Domstolen hvorvidt koblingsklausulen var en passende beføyelse for å oppnå dette. ”Læren om tilknyttede begrensninger” ble også her lagt til grunn for vurderingen, og det springende punkt var forholdsmessighetskriteriet:

---

<sup>206</sup> *Jus-Rol*, premiss 37.

*"It may in certain cases – for instance, the distribution of fashion articles – be impractical to lay down objective quality specifications. Because of the large number of franchisees it may also be expensive to ensure that such specifications are observed. In such circumstances a provision requiring the franchisee to sell only products supplied by the franchisor or by suppliers selected by him may be considered necessary for the protection of the network's reputation."*<sup>207</sup>

Som uttalelsen indikerer må det legitime formål må beskyttes på den minst restriktive måten. Utgangspunktet er at varers kvalitetsstandard kan opprettholdes ved å oppstille objektive kvalitetsbeskrivelser og la franchisetakerne få valgfrihet innenfor disse rammer. Formuleringen "[i]t may in certain cases" viser imidlertid at det her er snakk om et unntakstilfelle. I dette tilfellet ville ikke slike kriterier ivareta formålet i tilstrekkelig grad, ettersom det både var upraktisk og vanskelig å kontrollere. Forholdsmessighetskravet var dermed oppfylt, og klausulen ble klarert etter art. 81 (1). Dette viser at "den minst restriktive måten" ikke kan tas helt bokstavelig. Praktiske hensyn kan tilsi at kravet til proporsjonalitet er oppfylt selv om det i og for seg er mulig å tilfredsstille behovet med mindre restriktive vilkår.

Avgjørelsene viser at tilnærmingen til koblingsklausuler har vært helt konsekvent. En grundig gjennomføring av denne metode krever, i henhold til *Vaessen/Moris*-saken, at vurderingen deles i to. Først må det vurderes om klausulen isolert sett virker negativt på konkurransen. Dersom dette besvares bekreftende, må vilkårene i "læren om tilknyttede begrensninger" drøftes separat. Denne fremgangsmåte gjennomføres imidlertid sjelden fullt ut – man nøyer seg med å gå i dybden på de punkter som er usikre. Særlig den første vurderingen, klausulens effekt på markedet, blir ofte utelatt. Forklaringen er trolig at dette stort sett er åpenbart. I de fleste tilfeller vil det for eksempel være på det rene at andre tilbydere av det koblede produkt hindres av koblingen. Men dersom dette er tvilsomt, kan

---

<sup>207</sup> *Pronuptia*, premiss 21.



det tenkes at klausulen kan klareres uten at det må foretas en vurdering etter ”læren om tilknyttede begrensninger”. Det er således viktig å ha fremgangsmåten klart for seg.

Videre er det grunn til å bemerke at kriteriene i ”læren om tilknyttede begrensninger” i høy grad avhenger av den lisensierte rettighets egenskaper. Når de koblete produkter ikke har en nær sammenheng, og klausulen på en eller annen måte virker negativt på konkurransen, krever læren at klausulen tjener et annet legitimt formål. Kommisjonen synes generelt å godta som formål at lisenstaker pålegges å bruke bestemte inputs dersom disse bidrar til å sikre at visse kvalitetsnormer etterkommes. Nødvendighets- og forholdsmessighetskriteriet knytter seg imidlertid tett til lisenstypen og den aktuelle rettighets særtrekk.

*Vaessen/Moris* og *Velcro/Aplix* viser at lisensgivers interesse i de fremstilte produkters kvalitet er berettiget også ved patentlisensiering. Men i den grad dette krever annet input enn det som faktisk dekkes av patentet, er det ingen grunn til at ikke lisenstaker skal kunne velge hvor dette skaffes fra. Under den forutsetning at det finnes andre leverandører av input’et, kan lisenstaker handle med disse uten at lisensgiver løper noen risiko for at patentretten krenkes.

Annerledes er det med know-how, fordi det da er kunnskapen om selve prosessen eller fremgangsmåten som er beskyttet. Dette kan betegnes som en hemmelig ”oppskrift”, og det er konseptuelt umulig å få tak i varene som inngår i oppskriften fra andre enn de som kjenner den, uten å avsløre hvilke varer det er snakk om. Av den grunn vil kravet til nødvendighet og forholdsmessighet stort sett være oppfylt ved koblingsklausuler i know-how-lisenser, i motsetning til i patentlisenser. Den lisensierte rettighets ”følsomhet” for krenkelser er dermed en avgjørende faktor for hvorvidt de nevnte kriterier er oppfylt.

*Pronuptia* og *Moosehead/Whitbread* illustrerer dette godt. For varemerker gjør det seg også gjeldende et særlig behov for mer konkrete spesifikasjoner enn for patenter, fordi produktene som markedsføres av ulike aktører, men under samme merke må være tilnærmet identiske. Sistnevnte sak gir et særlig godt eksempel: Ettersom lisensen kombinerte to rettigheter, know-how og varemerke, forelå det en særskilt risiko for

krenkelser. Det lot seg ikke gjøre å skaffe de påkrevde varer fra andre leverandører, uten å krenke en av rettighetene. Således er det klart at koblingen var legitim.

## **9 ”Grant backs”**

### **9.1 Innledning**

En ”grant back” -klausul forplikter lisenstaker til å gi eller tilby retten til eventuelle forbedringer til lisensgiver. En slik forpliktelse kan formuleres på forskjellige måter. Et grunnleggende skille kan trekkes mellom eksklusive og ikke-eksklusive ”grant backs”. Klausulen har tradisjonelt blitt betegnet som eksklusiv når lisenstaker pålegges å overlate retten til forbedringene til lisensgiver, uten å lisensiere eller selge til tredjemenn. I hvilken grad lisenstaker avskjæres fra å utnytte rettigheten selv kan imidlertid variere. En ikke-eksklusiv klausul er en forpliktelse til å tilby lisensgiver retten til forbedringene, uten at dette innebærer noen innskrenkninger i lisenstakers egen rett til utnyttelse, lisensiering eller videresalg. Den ikke-eksklusive klausulen kan også formuleres på forskjellige måter: Vederlagsfri lisensiering av rettighetene, lisensiering til fastsatt pris eller en opsjonsrett til å lisensiere.

I forbindelse med ”grant backs” spesifiseres det ofte hva som menes med ”forbedring”. Hvordan uttrykket defineres i den konkrete avtale vil variere. På generelt grunnlag kan imidlertid enhver forandring som forbedrer de fremstilte produkter eller produksjonsprosessen, minsker kostnadene, forlenger anleggets levetid, øker muligheten til videresalg eller lignende falle inn under begrepet. Både forbedringer som er et resultat av lisenstakers egen innsats og forbedringer i form av kunnskap ervervet fra tredjemenn kan være omfattet. Forbedringer kan videre deles opp i kategorier, og partene kan ha avtalt forskjellige vilkår for de ulike kategoriene. Det er i denne sammenheng vanlig å sonde mellom patenterbare og ikke-patenterbare forbedringer. Det er også mulig å skille ut såkalte ”technical break throughs”, hvilket normalt betegnes som tekniske nyvinninger eller

fremskritt. Disse har ofte særlig høy verdi. Det angis normalt en avgrenset tidsperiode for ”grant back”-forpliktelsen, men den kan også være tidsubegrenset.

Lisensgivers begrunnelse for å anvende en ”grant back”-klausul vil ofte være å hindre at han blir utkonkurrert som følge av lisensieringen. Når lisenstaker gis mulighet til å videreutvikle rettigheten, løper lisensgiver en risiko for at eventuelle forbedringer gjør den opprinnelige rettighet foreldet. Lisensen kan således få en ”boomerang-effekt”.<sup>208</sup> ”Grant back”-klausulen avskjærer muligheten for dette og kan derfor være en trygghet som gir insitament til å velge lisensiering. Videre kan lisensgiver benytte ”grant-backs” for å skape et gunstig forskningsmiljø. Klausulen skaper en nær relasjon til lisenstaker, særlig dersom den er gjensidig. Partene kan således samarbeide om å videreutvikle rettigheten og dele risikoen for at eventuelle investeringer går tapt.<sup>209</sup>

Eksklusive ”grant backs” motarbeider likevel etter sin art forskning og utvikling, ettersom lisenstaker ikke får fullt utbytte av innsatsens eventuelle frukter.<sup>210</sup> Av denne grunn vil disse gjennomgående være konkurransemessige faremomenter. Når det gjelder ikke-eksklusive klausuler, kan det i noen tilfeller stilles spørsmål ved om slike i det hele tatt har noen konkurransemessige effekt, for eksempel når partene ikke er faktiske eller potensielle konkurrenter eller har små markedsandeler.<sup>211</sup> I horisontale avtaleforhold mellom parter med markedsandeler på en viss størrelse er virkningene på konkurransen mer fremtredende, og disse kan være av både positiv og negativ karakter. En konkurransemessig fordel er at begge partene får tilgang til forbedringen slik at de kan konkurrere med hverandre med bedre produksjon eller ved å selge forbedrede produkter.<sup>212</sup> En ikke-eksklusiv klausul kan imidlertid også hemme innovasjon, fordi lisenstaker forhindres fra å få overtak på en konkurrerende lisensgiver ved å utvikle produktet. Dette kan også medføre at heller ikke

---

<sup>208</sup> Jfr. Choi (2002) s. 803.

<sup>209</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 315.

<sup>210</sup> Jfr. *The Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* (2002) s. 131.

<sup>211</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 873.

<sup>212</sup> Jfr. Gutterman (1997) s. 315.

lisensgiver legger innsats i forskning og utvikling, ettersom han uansett vil få tilgang til forbedringer utviklet av lisenstaker.

## 9.2 Tilnærming til ”grant backs” under art. 81

”Grant backs” har vært gjenstand for Kommisjonens vurdering i en rekke saker, og det opprinnelige standpunkt var at en ”grant back” kunne klareres etter art. 81 (1) så lenge den var ikke-eksklusiv. Dette ble slått fast i både *Raymond/Nagoya*<sup>213</sup> og *Davidson/Rubber*. I begge sakene ble det lagt avgjørende vekt på at lisenstakers frihet ikke ble innskrenket av forpliktelsen, hvilket antydte at en klausul som legger begrensninger på lisenstakers rett til forbedringene ikke ville bli godtatt. Eksklusivitet er imidlertid ikke et klart avgrenset begrep. Den kan være mer eller mindre absolutt, avhengig av i hvilken grad lisenstaker avskjæres fra å utnytte rettigheten selv. I de to nevnte saker ble det ikke vurdert nærmere hvor denne grensen skulle trekkes.

Dette har blitt presisert i etterfølgende praksis. I *Kabelmetal*-saken<sup>214</sup> var det avtalt en ikke-eksklusiv ”grant back” vedrørende forbedringer utviklet av lisenstaker. Lisensgiver fikk også rett til å viderelisensiere, uten at lisenstakers rett i denne henseende ble innskrenket. I tillegg var det avtalt at forbedringer som partene utviklet sammen skulle overlates til lisensgiver. Kommisjonen mente at den ikke-ekskklusive klausulen ikke var konkurransebegrensende, i motsetning til vilkåret om at lisensgiver skulle ha retten til forbedringer utviklet i fellesskap, som dermed måtte strykes.

*Royon/Meilland*<sup>215</sup> er også illustrerende for problemstillingen. ”Grant back”-forpliktelsen var her formulert som en forkjøpsrett for lisensgiver, og den ble utløst når lisenstaker ville selge eller lisensiere rettighetene til eventuelle forbedringer. Lisenstaker var misfornøyd med klausulen, og etter forhandlinger ble den endret slik at han også fikk 15 prosent av

---

<sup>213</sup> *Raymond & Co. and Nagoya Rubber Co. Ltd (Raymond/Nagoya)*, [1972] JO L143/39.

<sup>214</sup> *Kabel- und Metalwerke Neumeyer AG (Kabelmetal)*, [1975] OJ L222/34.

<sup>215</sup> *René Royon mot Alain Meilland (Royon/Meilland)*, [1985] OJ L369/9.

fremtidige royalties. Kommisjonen kom til at vilkårene begrenset konkurransen, uten å legge vekt på at lisenstaker fikk et visst utbytte av forbedringene. Avgjørende var at lisenstaker var avskåret fra å disponere fritt over rettighetene.

I *Velcro/Aplix* ble resultatet det samme. Her ble det imidlertid lagt avgjørende vekt på at ”grant back”-klausulen også gjaldt etter at patentets gyldighetstid var utløpt. Dette moment var nytt i Kommisjonens praksis. I de foregående saker var det sentrale vurderingstema hvorvidt lisenstakers rett til forbedringene ble begrenset. Her synes det å være utslagsgivende at ”grant back”-klausulen bidro til å forlenge lisensgivers beskyttede posisjon. Virkningen av dette var at lisenstakers posisjon ble forverret, ettersom lisensgiver automatisk ble konkurrent på forbedringenes områder.

De tre sakene viser at grensen trekkes lavt. Lisensgiver må altså beholde sin rett både til å bruke forbedringen selv og til å lisensiere denne til andre for at klausulen skal kunne klareres. Beskyttelsen av lisensgivers rettighet utgjør imidlertid en legitim begrensning i lisenstakers mulighet til å utnytte forbedringen.<sup>216</sup> Regelen blir således at lisenstakers frihet ikke kan innskrenkes på annen måte enn at han avskjæres fra å utnytte forbedringen på en slik måte at lisensgivers rettighet krenkes. I tillegg synes det å være et krav at klausulen ikke svekker lisenstakers konkurransemessige stilling etter utløpet av avtalen.

Det er grunn til å se nærmere på kravet om at lisenstaker ved utnyttelsen av forbedringene må respektere lisensgivers rett. Med lisensgivers rett siktes det til rettigheten som er gjenstand for lisensiering. Forbedringen kan være av en slik karakter at den ikke kan utnyttes uten den lisensierte rettighet. Den kan da heller ikke adskilles og viderelisensieres separat – eventuelle lisenser til tredjemenn må omfatte både den opprinnelige rettighet og forbedringen. I slike tilfeller er det ikke mulig for partene å oppfylle kravet til at lisenstakers frihet ikke kan begrenses uten samtidig å tillate spredning av lisensgivers rett. Dette dilemma er særlig relevant ved lisensiering av know-how, ettersom eventuelle

---

<sup>216</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 112.

forbedringer da ofte vil være informasjon som videreutvikler eller bygger på den opprinnelige kunnskapen. Det er vanskelig å tenke seg forbedringer som ikke berører lisensgivers know-how overhodet. I den grad slike kan forekomme, må de trolig betegnes som helt nye og selvstendige rettigheter, ikke forbedringer som omfattes av ”grant back”-klausulen.

Kommisjonen tok stilling til problemstillingen i *Boussois/Interpane*. Lisensen gjaldt nettopp know-how, og i forbindelse med ”grant back”-klausulen var det avtalt at spredning av eventuelle forbedringer ikke var tillatt dersom det medførte at lisensgivers know-how også måtte videreformidles. Retten til lisensiering av forbedringer ble dermed innskrenket i betydelig grad. Det ble uttalt:

*”[T]he obligation ... will normally not fall within Article 8[1] (1) ... given that it is reciprocal and non-exclusive, and that the period of the licence for such improvements is the same as that for the original know-how licensed to the licensee. As a result, at the expiry of the contract neither party will be at disadvantage compared with the other.”<sup>217</sup>*

Kommisjonen la seg altså på linje med den tidligere praksis når det gjelder begrensning av lisenstakers frihet og presiserte at ingen av partene måtte bli ugunstigere stilt enn den andre ved utløpet av kontrakten. I tillegg ble det oppstilt et vilkår om gjensidighet. Dette synes å være begrunnet i nettopp det faktum at forbedringene vanskelig kan viderelisensieres uten at lisensgivers rett krenkes. Denne iboende begrensning krever at partene har et særlig fortrolig forhold, og det er da naturlig at også lisenstaker får tilgang til eventuelle forbedringer utviklet av lisensgiver. Gjensidighetskravet synes å innebære at begge parter må forpliktes til å opplyse medkontrahenten om eventuelle forbedringer som ikke kan utnyttes separat og lisensiere disse dersom det er ønskelig.

---

<sup>217</sup> *Boussois/Interpane*, premiss 22.

*Delta Chemie* omhandlet som nevnt også know-how-lisensiering. Kommisjonen påpekte igjen at lisenstaker i utgangspunktet må ha rett til å lisensiere rettighetene til andre, men at begrensninger som hindrer at lisensgivers rett ikke krenkes ved utnyttelsen er legitime. Videre ble det gjentatt at det gjelder et gjensidighetskrav når forbedringene ikke kan separeres fra den lisensierte rettighet. Partene måtte også på Kommisjonens oppfordring avtale at lisensgiver ikke skulle ha noen rettigheter til lisenstakers forbedringer etter utløpet av lisensen. Dette var i tråd med tidligere praksis. Kommisjonen fant det likevel betimelig å begrunne kravet nærmere:

*”The licensee therefore does not find himself in the situation whereby, at the expiry of the contract, the licensee is unable to use his own improvements when these are inextricably tied to the know-how that he no longer has the right to exploit, whereas the licensor continues to be able to use these improvements communicated by the licensee. The parties will therefore have to freely renegotiate their agreement in the event that they wish to continue the initial know-how as improved by developments made by the licensee.”*<sup>218</sup>

Uttalelsen indikerer at det er avgjørende at partene forblir likestilte etter utløpet av kontrakten. Når forbedringene er bundet til den opprinnelige rettighet, mister lisenstaker muligheten til å utnytte disse ved utløpet av lisensen. Lisensgiver har derimot tilgang til både sin egen rettighet og forbedringene. For å bøte på denne ubalansen oppstilles altså et krav om at partene beholder sine egne rettigheter, men mister tilgangen til den andres. Dermed stiller partene likt ved eventuelle forhandlinger om videreføring av kontraktsforholdet.

Som gjennomgangen av praksis viser, har Kommisjonen gradvis utviklet og presisert hvilke krav som gjelder for at en ”grant back”-forpliktelse skal kunne klareres etter art. 81 (1). Oppsummeringsvis er de gjeldende kriterier slik:

---

<sup>218</sup> *Delta Chemie*, premiss 33.

- 1) Klausulen må være ikke-eksklusiv. Dette innebærer at lisenstaker må ha full frihet til å utnytte forbedringene videre, både ved eget bruk og ved lisensiering til andre.
- 2) Etter lisensens utløp må kontrakten sikre at partene sitter med hver sin rettighet. Lisensgivers rett til forbedringene må således opphøre, mens lisenstaker fritt må kunne utnytte sine forbedringer også etter dette tidspunkt.
- 3) Begrensninger som sikrer at lisensgivers rett ikke krenkes ved utnyttelsen av forbedringene anses likevel som legitime. Dette gjelder både under og etter kontraktsforholdet.
- 4) Når det gjelder forbedringer som ikke kan utnyttes separat, må forpliktelsen være gjensidig.

Det kan imidlertid tenkes unntak fra den oppstilte regel. Kommisjonen har åpnet for at ”grant back”-klausuler i spesielle tilfeller kan utgjøre brudd på art. 81 (1), selv om de ovennevnte vilkår for klarering er oppfylt. I *Kabelmetal* ble det uttalt at en slik klausul i horisontale avtaler kan begrense konkurransen på markeder der det kun er et lite antall større aktører – såkalte oligopoler. Grunnen til dette er at partene i disse tilfellene forhindres fra å skaffe seg den konkurransemessige fordel som en forbedring innebærer. Ettersom insitamentet til å drive forskning og utvikling da svekkes, kan det sies at klausulen motvirker innovasjon.<sup>219</sup>

Kommisjonens avgjørelse i *Bayer AG and Gist Brocades NV*<sup>220</sup> bygger på dette synspunkt. Saken gjaldt en joint venture med avtale om krysslisensiering av patentrettigheter, og partene var store foretak med betydelige markedsandeler. Den ikke-eksklusive ”grant back”-klausulen, som omfattet både forbedringer av lisensproduktene og utvikling av annen teknologi, medførte etter Kommisjonens mening at avtalen falt inn under art. 81 (1). Det må således antas at det gjelder et unntak som går ut på at ”grant backs” ikke kan anvendes når markedet bærer preg av å være et oligopol. Det rettskildemessig grunnlag er

---

<sup>219</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 872-874.

<sup>220</sup> *Bayer AG and Gist Brocades NV*, [1976] 1 CMLR D98.



spinkelt, men det synes å utgjøre en god og riktig regel. Lisensavtalens gunstige virkning på den dynamiske effektivitet kan legitimere bruk av visse restriktive vilkår. I de ovennevnte tilfeller vil ”grant back”-klausulen svekke partenes videre insitament til å innovere, slik at lisensens effekt motvirkes. Det er da ikke grunn til å legge vekt på selve avtaletypens konkurransemessige egenskaper i samme grad som ellers. Regelen vil trolig bli presisert nærmere i fremtidig praksis.

## **10 Ikke-angrepsklausuler**

### **10.1 Innledning**

En ikke-angrepsklausul forbyr lisenstaker å angripe gyldigheten av den lisensierte rettighet rettslig. Klausulen kan ofte, fra lisensgiveres ståsted, være en nødvendighet for at lisensiering i det hele tatt skal være aktuelt.<sup>221</sup> Utnyttelsesretten fører til at lisenstaker får nær befatning med rettigheten, og sannsynligheten for å oppdage eventuelle gyldighetsinnsigelser øker derfor betraktelig. Det er grunn til å påpeke at det ikke nødvendigvis er til lisenstakers fordel at rettigheten kjennes ugyldig. Dersom rettigheten er uholdbar, blir den ikke bare tilgjengelig for lisenstaker, men også allmennheten for øvrig. Kjennskapen lisenstaker har fått med lisensieringen utgjør imidlertid et konkurransefortrinn i forhold til andre, og dette vil ofte gi tilstrekkelig insitament til å utfordre gyldigheten av rettigheten dersom muligheten for dette er til stede.

Det er i seg selv et mål at ingen oppnår immaterialrettslig beskyttelse uten å ha gjort seg fortjent til det. Således foreligger det en generell allmenn interesse i å avdekke materielle mangler ved immaterielle rettigheter.<sup>222</sup> Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel gjør imidlertid denne interesse seg gjeldende med varierende styrke for de ulike rettigheters del. Skadepotensialet ved at ugyldige rettigheter ikke avsløres er størst for rettigheter som er et

---

<sup>221</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 382.

<sup>222</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 123.

resultat av investeringer i forskning og teknologisk nytenkning, ettersom dette i størst grad hemmer samfunnsutviklingen. Dette illustrerer at ikke-angrepsklausulens virkninger kan variere etter hvilken eller hvilke immaterielle rettigheter lisensen omfatter. Et angrepsforbud som gjelder et patent skiller seg klart fra et som gjelder en varemerkerett eller en opphavsrett til en melodi eller et motiv. Videre formuleres ikke-angrepsklausuler ofte forskjellig i ulike lisens typer. For eksempel vil en klausul som gjelder en varemerkerett, i tillegg til å forby rettslige angrep på gyldigheten, normalt også pålegge lisenstaker å ikke bestride lisensgivers eierskap.

## 10.2 Tilnærming til ikke-angrepsklausuler under art. 81

I Kommisjonens tidlige praksis var den bærende tanke at konkurransereglene ikke indirekte skulle svekke immaterialrettens integritet ved å hindre at forhold av betydning for rettighetens gyldighet ble avdekket.<sup>223</sup> Kommisjonen fremholdt i en rekke saker at ikke-angrepsklausuler var konkurransebegrensende fordi lisenstaker ble forhindret fra å fjerne en hindring i handlefriheten. I *Davidson/Rubber* ble således fritak etter tredje ledd betinget av at ikke-angrepsklausulen ble fjernet. *AOIP/Beyrard* illustrerer hvilke hensyn som ble vektlagt på dette stadium:

*”[A] no-challenge clause is not a matter pertaining to the existence of the patent. Rather, it constitutes a contractual restriction of competition in that it deprives the licensee of the possibility, which is available to everyone else, of removing an obstacle to his freedom of action in the commercial field by means of an action for revocation of the patents.”*

*“Even if it is the licensee who is best placed to attack the patent on the basis of the information given to him by the licensor, the public interest in the revocation of*

---

<sup>223</sup> Synspunktet fremgår blant annet av *Vaessen/Moris*, premiss 34-35.

*patents which ought not to have been granted requires that the licensee should not be deprived of this possibility.* ”<sup>224</sup>

Det ble altså lagt avgjørende vekt på den allmenne interesse som ligger i at mangler ved patentrettigheter belyses. For å ivareta denne interessen var det, etter Kommisjonens mening, nødvendig at lisenstakers mulighet til å angripe rettigheten ikke ble innskrenket. Bemerkelsesverdig er det imidlertid at hensynet til lisensgiver og insitamentet til å lisensiere ikke nevnes. Kommisjonen påpekte at lisenstaker var best posisjonert til å oppdage eventuelle gyldighetsinnsigelser. Det synes derimot ikke å bli tillagt vekt at nettopp det faktum kan føre til at rettighetshaver velger bort lisensiering dersom ikke-angrepsklausuler forbys.

Det er grunn til å se nærmere på Kommisjonens resonnement. Klausulen ble analysert etter virkningskriteriet. Når det først foretas en konkret virkningsanalyse, må det kunne forventes at alle konkurranseaspekter inngår i vurderingen. Det er riktignok slik at når lisensavtalen først er inngått, vil det være konkurransemessig gunstig dersom friheten til å angripe tvilsomme rettigheter ikke er begrenset. Resonnementet overser imidlertid virkningene på innehaverens vilje til å lisensiere og til å drive forskning og utvikling. Et gjennomgående problem ved anvendelsen av art. 81 (1) på lisensavtaler er å veie momenter av relevans for den statiske konkurransen mot de som har betydning for konkurransen i et dynamisk perspektiv. Ettersom det dynamiske aspektet her synes å være fullstendig utelatt i vurderingen, kan det stilles spørsmål ved om metoden var for unyansert. Kommisjonens begrunnelse kan tas til inntekt for at ikke-angrepsklausulen i realiteten ble ansett som konkurransebegrensende etter sitt formål.

*Toltecs/Dorcet*-saken<sup>225</sup> gir en viss støtte for dette synspunkt. Selskapet BAT, som hadde eierskap til varemerket ”Dorcet”, klagde på en søknad fra selskapet Segers om registrering av ”Toltecs” som varemerke. Partene inngikk en forliksavtale som gikk ut på at

---

<sup>224</sup> *AOIP/Beyard*, premiss II.4 (c).

<sup>225</sup> *Toltecs/Dorcet*, [1982] OJ L379/19.

bruksområdet til ”Toltecs” ble begrenset og en ikke-angrepsklausul ble inntatt i avtalen. Kommisjonen kom til at ikke-angrepsklausulen både hadde til formål og virkning å begrense konkurransen.

Avgjørelsen kan oppfattes som kontroversiell med tanke på at saken gjaldt varemerkeregistrering. Den allmenne interessen i avdekke mangler ved rettigheten gjør seg gjeldende også her, men som redegjørelsen i kapittel 10.1 viser, er skadevirkningen på konkurransen da svakere enn om det hadde vært snakk om en patentrett, slik som *AOIP/Beyrard*. Når det gjelder registrerte varemerker, har tredjepersoner også større mulighet for å ivareta den nevnte allmenne interesse. I slike tilfeller kan ikke lisenstakers posisjon sies å gjøre det særlig enklere å avdekke forhold av betydning for gyldigheten.

Klausulen ble ikke brukt i forbindelse med lisensiering, og hensynet til den dynamiske konkurranse gjorde seg da ikke gjeldende med tilsvarende styrke. Således kan avgjørelsen ikke tillegges tung vekt som rettskilde for denne avhandlingens tema. Den er likevel en indikator på at ikke-angrepsklausuler på det daværende stadium var forbudt. Saken ble anket til Domstolen, som i *BAT mot Kommisjonen*<sup>226</sup> kom til samme resultat uten å tilføye ytterligere momenter til begrunnelsen. Rekkevidden av Kommisjonens beslutning ble imidlertid tonet ned ved at man fremhevet særlige hensyn som fikk betydning i saken. Domstolen antydte med dette at det ikke var grunnlag for å oppstille et generelt forbud mot ikke-angrepsklausuler.

*Bayer/Süßhöfer*-saken<sup>227</sup> endret det EU-rettslige syn på denne typen klausuler. Saken omhandlet en forliksavtale, der lisenstaker som en del av forliket etter en patenttvist forpliktet seg til ikke å angripe lisensgivers patenter. Den tyske domstolen som først behandlet saken, bygde på den foreliggende praksis og mente således at klausulen var konkurransebegrensende. Kommisjonen kom imidlertid til motsatt resultat og inntok et langt mindre restriktiv standpunkt enn i tidligere beslutninger. Det ble fremhevet at ikke-

---

<sup>226</sup> Sak 35/83, *BAT Cigaretten-Fabriken GmbH mot Kommisjonen* (*BAT mot Kommisjonen*).

<sup>227</sup> Sak 65/86, *Bayer mot Süßhöfer*.

angrepsklausulen her var inntatt i en avtale som tjente et overordnet formål – å bringe en immaterialrettstvist til opphør. I slike tilfeller var klausulen etter Kommisjonens mening ikke konkurransebegrensende, så lenge den bare gjaldt den omtvistede rettighet og avtalen ikke inneholdt andre vilkår som hadde negativ virkning på konkurransen.

Kommisjonens resonnement kan betraktes som et forsøk på å innføre ”læren om tilknyttede begrensninger” for behandling av ikke-angrepsklausulen. Som nevnt ble det påpekt at avtalen fremmet et legitimt formål ved at partene ble forlikt. I forlengelsen av dette ble det uttalt at ikke-angrepsklausulen kunne være nødvendig for at forliket skulle komme i stand. De begrensninger i klareringsadgangen som Kommisjonen så oppstilte, er det naturlig å tolke som krav til egnethet og forholdsmessighet. Det er imidlertid uklart hvorvidt Kommisjonens uttalelser om avtalens ”purpose” var ment som en eksemplifisering på ett formål som ville oppfylle hovedformålskriteriet eller om det var ment som en avgrensning av kriteriet, slik at ikke-angrepsklausuler kun ville bli godtatt i forliksavtaler.

Da Domstolen tok stilling til Kommisjonens vurderinger, ble det uttalt:

*”In the Commission’s view, an undertaking not to challenge an industrial property right included in a licensing agreement should, in principle, be considered to be a restriction of competition. Such a clause is, however, compatible with Article 8[1](1) of the EEC Treaty when it is included in an agreement whose purpose is to put an end to proceedings pending before a court, provided that the existence of the industrial property right which is the subject-matter of the dispute is genuinely in doubt, that the agreement includes no other clauses restricting competition, and that the no-challenge clause relates to the rights in issue.*

*The point of view by the Commission cannot be accepted. In its prohibition of certain “agreements” between undertakings Article 8[1] (1) makes no distinction between agreements whose purpose is to put an end to litigation and those concluded with other aims in mind. It should also be noted that this assessment of*

*such a settlement reached before a national court which constitutes a judicial act may be invalid for breach of Community competition rules.”<sup>228</sup>*

Domstolen tolket altså Kommisjonens formålsuttalelse innskrenkende – den hadde trukket opp et skille som tilsa at forliksavtaler stod i en særstilling. Dette var det ikke grunnlag for på bakgrunn av bestemmelsens ordlyd, og standpunktet var derfor etter Domstolens mening uholdbart. Resonnementet synes å være noe formalistisk. Etter ordlyden kan det riktignok ikke sies å være grunnlag for å oppstille et absolutt krav om at ikke-angrepsklausulen kun kan brukes i en forliksavtale. ”Læren om tilknyttede begrensninger”, som anvendes på en rekke andre av lisensavtalens klausuler, holder likevel avtalens formål som et avgjørende kriterium. Man kunne således tolket Kommisjonen slik at avtalens formål, for eksempel å komme til et forlik, etter omstendighetene kan medføre at klausulen er legitim å anvende. Domstolen synes heller ikke å utelukke dette fullstendig. Formuleringen *”those concluded with other aims in mind”* indikerer at avtalens formål kan ha betydning, men at forlik ikke står i noen særstilling. Det ble videre uttalt:

*”A no-challenge clause included in a patent licensing agreement may, in the light of the legal and economic context, restrict competition within the meaning of Article 8[1] (1) of the EEC Treaty.*

*In regard to that context, it should be pointed out that there is no restriction on competition when the licensee ... does not suffer from the competitive disadvantage involved in the payment of royalties.*

*Nor does a no-challenge clause contained in a licence ... restrict competition when the licence relates to a technically outdated process which the licensee undertaking did not use.”<sup>229</sup>*

---

<sup>228</sup> *Bayer mot Süllhöfer*, premissene 14-15.

<sup>229</sup> Premissene 16-18.

Domstolen åpnet altså for at en ikke-angrepsklausul kan bli klarert, men at dette beror på hvilken juridiske og økonomiske sammenheng klausulen anvendes i. Videre ble det gitt eksempler på omstendigheter som kan medføre at den ville falle utenfor art. 81 (1).

Domstolen lot det imidlertid være opp til den nasjonale domstol å bedømme hvorvidt den aktuelle klausul utgjorde et brudd på bestemmelsen. Underkjennelsen av kriteriene kan tolkes som et signal på at Domstolen mente Kommisjonen formulerte seg for snevert. Det er da bemerkelsesverdig at man valgte å forkaste Kommisjonens vurdering, fremfor å foreta en utvidende tolkning. Ettersom Domstolen heller ikke oppstilte erstattende kriterier, men kun eksemplifiserte når klausulen kunne være legitim, forble spørsmålet om tilnærningsmåte ubesvart.

Saken var banebrytende for det materielle syn på ikke-angrepsklausuler: De begrenser ikke nødvendigvis konkurransen. Domstolens eksempler viser likevel at det klare utgangspunkt fortsatt må være at klausulen faller inn under art. 81 (1). Problemstillingene som gjenstod var hvorvidt også andre forhold kan medføre at den faller utenfor og hvordan dette i så fall skal vurderes. Domstolens uttalelser kan tolkes slik at klausulen kun kan benyttes i de tilfeller som uttrykkelig ble nevnt. Det er da ikke grunnlag for å benytte verken ”læren om tilknyttede begrensninger” eller annen mer nyansert tilnærningsmåte. De kan imidlertid også tolkes som et signal på at klausulen ikke anses å være nødvendig i en forliksavtale. Dette vil i så fall innebære at metoden kan anvendes, men at kravene ikke var oppfylt i den aktuelle sak. En tredje tolkningsmulighet er at det må foretas en konkret helhetsvurdering i hvert tilfelle, uten at det gjelder noen absolutte kriterier.

Selv om Domstolen ikke har behandlet ikke-angrepsklausuler i senere saker, kan Kommisjonens beslutning i *Moosehead/Whitbread* belyse spørsmålet. Den materielle endring som *Bayer/Süßlöhfer*-saken ga uttrykk for ble her bekreftet. Lisenstaker hadde forpliktet seg til verken å angripe gyldigheten av eller eierskapet til et varemerke, og Kommisjonen mente at det måtte distingveres mellom disse. Et forbud mot å angripe eiendomsretten til et varemerke falt generelt utenfor art. 81 (1), og dette ble begrunnet på følgende måte:

*”Whether or not the licensor or licensee has the ownership of the trade mark, the use of it by any other party is prevented in any event, and competition would thus not be affected.”*<sup>230</sup>

Det ble lagt vekt på at det i disse tilfellene ikke gjør seg gjeldende noen allmenn interesse, ettersom allmennhetens bruk av varemerke er avskåret uansett om lisensgiver eller lisenstaker har eierskapet. Når det gjaldt forpliktelsen til ikke å angripe gyldigheten, var Kommisjonen ikke like kategorisk. Dersom en gyldighetsinnsigelse får gjennomslag, vil varemerket bli offentlig tilgjengelig, og således kan en slik klausul bidra til å opprettholde en uberettiget adgangshindring til et marked. Kommisjonen konstaterte således at den kan falle innenfor art. 81 (1). Videre gikk man inn på hvilke forhold som er avgjørende for utfallet:

*”The ownership of a trademark only gives the holder the exclusive right to sell products under that name. Other parties are free to sell the product in question under a different trademark or tradename. Only where the use of a well-known trademark would be an important advantage to any company entering or competing in any given market and the absence of which therefore constitutes a significant barrier to entry, would this clause which impedes the licensee to challenge the validity of the trademark, constitute an appreciable restriction within the meaning of Article 8[1] (1).”*<sup>231</sup>

Uttalelsen viser at markedsstyrken er avgjørende for varemerkers del. Det aktuelle varemerket var relativt nytt, og klausulen ville derfor ikke avskjære andre aktører fra å tre inn på markedet. Dette antyder at ikke-angrepsklausulen anses som en markedshindring, men at den kan godtas i tilfeller der virkningene er mer eller mindre ubetydelige. Avgjørelsen kan således tas til inntekt for at det må foretas en konkret virkningsvurdering,

---

<sup>230</sup> *Moosehead/Whitbread*, premiss 15.

<sup>231</sup> Premiss 15.



uten at det gjelder uttrykkelige kriterier for klarering. En slik tilnærningsmåte synes også å være mest i samsvar med Domstolens resonnement i *Bayer/Süßhöfer*. Eksemplene som ble gitt var nettopp tilfeller der klausulens virkning var mindre fremtredende. Forskjellen er imidlertid at virkningen der var liten overfor lisenstaker, mens virkningen i *Moosehead/Whitbread* ble vurdert i forhold til tredjemenn. Også dette illustrerer at utfallet beror vurdering av konkrete forhold i den enkelte sak. Det lar seg således ikke gjøre å oppstille noen uttømmende liste over tilfeller der ikke-angrepsklausulen er legitim, slik man kunne få inntrykk av etter *Bayer/Süßhöfer*-saken.

Dagens rettstilstand på området må betegnes som noe uklar. Konklusjonen blir at klausulens berettigelse beror på en konkret virkningsvurdering, men det er ikke endelig fastsatt hvilke momenter som kan vektlegges i vurderingen. Dette er det grunn til å belyse nærmere. Etter *Moosehead/Whitbread*-saken er den lisensierte rettighets markedsstyrke en sentral faktor – om varemerke er velkjent, om patentet dekker produkter det er stor etterspørsel etter osv.<sup>232</sup> Dersom rettighetens markedsstyrke er stor, vil den være en mer betydelig markedshindring for andre aktører, og behovet for å avdekke eventuelle mangler ved gyldigheten er derfor større.<sup>233</sup>

Videre bør det ses hen til rettighetens karakter og hvor viktig det er at den blir tilgjengelig for allmennheten. En gyldighetsinnsigelse har størst samfunnsøkonomisk betydning når den gjelder en rettighet som fremmer utvikling, for eksempel nyskapende patenter eller know-how. Et annet moment er i hvilken utstrekning andre enn lisenstaker har mulighet til å avdekke eventuelle gyldighetsmangler. Dette har også nær sammenheng med rettighetens karakter: Dersom det er snakk om et komplisert patent, er det vanskelig for andre enn lisenstakere å sette seg inn i forhold av betydning for gyldigheten. Derimot vil ikke posisjonen som lisenstaker bedre denne mulighet i særlig grad hvis lisensen gjelder et registrert varemerke.

---

<sup>232</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 884.

<sup>233</sup> Jfr. Gölstam (2007) s. 379.

Styrkeforholdet mellom partene kan også ha betydning. Dersom lisensgiver i betydelig grad er økonomisk underlegen lisenstaker, er det lite sannsynlig at han eller andre i tilsvarende posisjon ville inngått avtalen uten ikke-angrepsklausulen.<sup>234</sup> Således er det grunn til å tillegge klausulens funksjon i partenes forhold en viss vekt, til tross for at formålet i utgangspunktet ikke anerkjennes som legitim begrunnelse for å anvende den. I henhold til *Bayer/Süßhöfer* tillattes det eksempelvis at lisensgiver bruker en ikke-angrepsklausul som sikkerhet når det ikke betales royalties.

## **11 Avsluttende vurderinger**

### **11.1 Utviklingen av den realistiske analyse**

Ettersom fremstillingen er delt opp etter typevilkår, har den til en viss grad tilslørt et sentralt poeng vedrørende den EU-rettslige virkningsvurdering, som ville kommet tydeligere frem i en kronologisk gjennomgang av praksis: Man har klart beveget seg i retning av et mer økonomisk realistisk argumentasjonsmønster. Dette gjelder i særlig grad Kommisjonen, som fattet en rekke beslutninger før første sak kom opp for Domstolen. I Kommisjonens tidlige praksis ble det i vid utstrekning anvendt en formalistisk tankegang. Eksempelvis ble det ofte lagt tung vekt på at lisenstakers kommersielle frihet ble begrenset eller at avtalen utelukket eventuelle nye lisenstakere. Disse argumenter fikk i en rekke tilfeller, blant annet i *Campari*-saken, gjennomslag uten noen analyse av avtalens faktiske effekt på markedet.<sup>235</sup> Bakgrunnen for at man valgte en slik tilnærmingstype var trolig nettopp mangelen på en håndfast og konsekvent analysemodell som samtidig kunne belyse og vektlegge konkrete saksforhold.<sup>236</sup>

---

<sup>234</sup> Jfr. Tritton (2008) s. 885.

<sup>235</sup> Se kapittel 3.2.2.

<sup>236</sup> Jfr. Anderman (2006) s. 48.

Den formalistiske metode har gradvis blitt fraveket i senere praksis. Stort sett foretas det nå en vurdering av om avtalen virkelig svekker effektiviteten på markedet, og avgjørelsene fra Domstolen har utvilsomt spilt en viktig rolle i denne utviklingen. Et godt eksempel er *Nungesser*-saken, der man tok uttrykkelig avstand fra Kommisjonens resonnement. Kommisjonen har selv, blant annet i retningslinjene til gruppefritaksforordningen for teknologioverføringsavtaler, bekreftet at det må foretas en konkret, realistisk analyse:

*"The standards set forth in these guidelines must be applied in the light of the circumstances specific to each case. This excludes a mechanical application. Each case must be assessed on its own facts and the guidelines must be applied reasonably and flexibly."*<sup>237</sup>

Endringen har hatt stor betydning for behandlingen av lisensavtaler, selv om Kommisjonen ikke har gjennomført den fullt ut i praksis.<sup>238</sup> Den realistiske tilnærming er bedre egnet til å ivareta noen av de grunnleggende hensyn som gjør seg gjeldende i skjæringspunktet mellom konkurranseretten og immaterialretten. Som fremstillingen har vist var det i tidlig praksis særlig en tendens til at hensynet til å tilrettelegge for innovasjon og til å gi insitament til lisensiering ble oversett. Ulempen er imidlertid at vurderingen har blitt mer komplisert og krever således en grundigere analyse.

## 11.2 Samlende betraktninger om tilnærmingen til lisensavtaler

### 11.2.1 Innledning

Rettspraksis tilsier at det skal foretas en nyansert virkningsanalyse ved behandlingen av de fleste typevilkår. Første etappe i analysen er å finne ut om klausulen utgjør en konkurransebegrensning. Dette krever en konkret vurdering av det aktuelle vilkårs effekt

---

<sup>237</sup> Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 3.

<sup>238</sup> Lisenser med områdebegrensninger som ikke kan henføres under premissene til *Nungesser* eller *Coditel II* underlegges fortsatt en formalistisk analyse av Kommisjonen. Se kapitlene 3.2.3.6 og 11.2.3.

på markedet, og det ikke tas hensyn til andre konkurransefaktorer. På dette stadium i analysen er det således ikke relevant om klausulen har en funksjon som fremmer dynamisk effektivitet, for eksempel om den forhindrer at investeringer i forskning og utvikling blir nedprioritert, slik som i *Mitchell Cotts/Sofiltr*. For enkelte klausulers del vil utfallet av denne vurdering nærmest være selvsagt. Eksempelvis vil både ikke-angrepsklausuler og konkurranseklausuler alltid isolert sett ha en viss begrensende effekt. Og det er kun unntaksvis at koblingsklausuler ikke har det. På motsatt ende av skalaen er vilkår som i utgangspunktet ikke har negativ effekt, men som etter omstendighetene likevel kan fungere på en måte som er konkurransebegrensende. Testen består da i å skille ut disse tilfellene. Eksempler på slike vilkår er royaltysforpliktelser og minstekvantumsklausuler.

Dersom det kan konstateres at selve vilkåret begrenser konkurransen på markedet, må perspektivet utvides. Det må da ses hen til elementer i avtaleforholdet som har betydning for konkurransen i et dynamisk perspektiv.

Det er grunn til å påpeke at både Domstolen og Kommisjonen ofte går direkte til denne del av analysen. Forklaringen er at klausulens restriktive effekt da anses åpenbar. Kommisjonens behandling av konkurranseklausulen i *Mitchell Cotts/Sofiltr*-saken er et treffende eksempel.

I denne sammenheng må det stilles to viktige spørsmål: Hvilke økonomiske aspekter ved lisensiering er tillatt å ta i betraktning ved anvendelsen av art. 81 (1)? Og hvordan foretas avveiningen mellom disse argumenter og et vilkårs begrensende effekt? Spørsmålene behandles i den nevnte rekkefølge.

#### 11.2.2 Hvilke økonomiske argumenter anses relevante i EU-retten?

Et åpenbart argument er at lisensavtalen muliggjør at flere aktører får tilgang til en beskyttet rettighet. Dette fremmer samfunnsøkonomisk effektivitet fordi det åpner for økt konkurranse og legger forholdene til rette for videreutvikling av rettigheten. Således kan det argumenteres med at visse vilkår som normalt vil falle inn under art. 81 (1), burde klareres når de inntas i lisenser. Som vi har sett forekommer argumentet relativt ofte i

rettspraksis og synes også gradvis å ha blitt tillagt tyngre vekt. Vekten er tyngst når lisensen gjelder ny teknologi. Det er imidlertid ikke slik at et begrensende vilkår godtas uten videre selv om det anses viktig at den aktuelle rettighet blir spredd. Av den foreliggende praksis synes det å gjelde et krav om at det aktuelle vilkår er en nødvendig forutsetning for at rettighetshaver skal velge lisensiering. *Nungesser*-saken viser likevel at selv områdebegrensninger kan klareres etter denne argumentasjon, så fremt markedsåpningstestens vilkår er oppfylt.

Videre kan avtalebegrensninger skape en gunstig markedsstruktur. Dette kan for det første gjøres av hensyn til lisenstaker. Dersom markedsforholdene i utgangspunktet er vanskelige eller det foreligger en risiko for at "free riders" drar nytte av nedlagte investeringer, kan det være nødvendig å anvende vilkår som gir en viss beskyttelse.<sup>239</sup> *Mitchell Cotts/Sofiltra* og *Coditel II* viser at dette argumentet anses relevant, og det er særlig anvendelig på vilkår som kan beskytte lisenstakers marked, primært områdebegrensninger og "field of use"-klausuler.

Det kan også være i lisensgivers interesse å skape et beskyttet marked ved å anvende slike vilkår. Dersom det knytter seg store investeringer til utviklingen av rettigheten eller særlige risikomomenter til selve lisensieringen, kan dette være nødvendig. Videre kan "free riding"-argumentasjonen tilsi at det er legitimt å anvende konkurranseklausuler, for eksempel når lisensgiver investerer i lisenstakers virksomhet.<sup>240</sup> I *Delta Chemie* ble både en "field of use"-klausul og en konkurranseklausul klarert etter et lignende resonnement. Behovet for beskyttelse var ikke begrunnet i at det var nedlagt noen særskilt innsats, men at rettighetens karakter gjorde den utsatt for krenkelser. De restriktive vilkår var derfor nødvendig for å gi tilstrekkelig insitament til å lisensiere. EU-retten tar således hensyn til at lisensers virkning på den dynamisk effektivitet varierer – ikke bare på bakgrunn av

---

<sup>239</sup> Jfr. Lidgard (1997) s. 180.

<sup>240</sup> Dette fremheves uttrykkelig av Kommisjonen i Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 203.

produktene samfunnsøkonomiske betydning, men også graden av risiko som knytter seg til lisensiering av ulike rettigheter.

Fra lisensgivers perspektiv kan det være nyttig å utøve ulike former for kontroll over lisenstakers bruk av rettigheten. Avtalebegrensninger som sikrer lisensgiver en viss kontroll kan ha ulike virkninger som er konkurransemessig gunstige, for eksempel å sikre de fremstilte produkters tekniske funksjon eller opprettholde en jevn kvalitetsstandard. Ved å innta slike vilkår i lisensen, kan lisensgiver videre redusere sine kostnader til å føre fortløpende kontroll med lisenstakers virksomhet. Dette resonnement har også, i takt med fremveksten av den realistiske analyse, fått økt gjennomslag i praksis. Det er særlig konkurranse- og koblingsklausuler som kan være aktuelt å klarere på grunnlag av argumentet, hvilket illustreres blant annet av *Jus-Rol*, *Pronuptia* og *Moosehead/Whitbread*.<sup>241</sup> Det springende punkt for klarering i slike tilfeller synes å være hvorvidt mindre restriktive vilkår kan gi tilsvarende kontroll. Også "grant backs" kan i visse tilfeller henføres under resonnementet, ettersom en slik klausul kan bidra til at lisensgiver og hans lisenstakere har samme kvalitet på varene. Synspunktet synes imidlertid ikke å ha fått tilslutning. Grunnen er trolig at det nevnte kravet til forholdsmessighet ikke vil være oppfylt.

Visse avtalevilkår kan som nevnt betraktes som uttrykk for at bare deler av rettigheten lisensieres. Det kan argumenteres med at slike klausuler er berettiget på grunn av rettighetshavers frihet til å forføye over sin rettighet og at konkurransen ikke svekkes i forhold til situasjonen før lisensen ble gitt. Både bruks-, område- og kvantitetsbegrensninger kan ses under denne synsvinkelen. Argumentet har imidlertid blitt avslått i praksis,<sup>242</sup> med den begrunnelse at slike begrensninger ikke tjener til å dekke noe legitimt behov. Dette må bety at "prinsippet om begrensede lisenser" ikke er et gyldig argument i EU-retten. Konsekvensen av dette er at eksempelvis en maksimalbegrensning kun klareres når den ikke har noen faktisk virkning på konkurransen eller virkningen er

---

<sup>241</sup> Jfr. kapittel 8.2.

<sup>242</sup> Se for eksempel Kommisjonen behandling av maksimalbegrensninger, kapittel 6.2.2.

ubetydelig. Et slikt vilkår kan åpenbart være forretningsmessig gunstig for lisensgiver, men det dekker ikke noe behov og kan derfor ikke være objektivt nødvendig.

Kapittelet har vist hvilke aspekter ved lisensiering som tillattes å ta i betraktning ved anvendelsen av art. 81 (1). Vekten av disse argumenter kan tjene som målestokk for vilkårenes restriktive styrke når de vurderes klarert. Spørsmålet blir så hvordan den konkrete avveiningen foretas. På dette stadium i analysen må det distingveres mellom vilkår som fører til geografisk markedsoppdeling og de som begrenser konkurransen på annen måte.

### 11.2.3 Vilkår som geografisk deler opp et marked

#### 11.2.3.1 Tre kategorier som fører til klarering

I denne gruppe faller eksklusivitetsklausuler som kombineres med salgsbegrensninger, for eksempel import- eller eksportforbud, slik at det oppstår områdebeskyttelse. Etter saksgjennomgangen i kapittel 3 er det naturlig å oppstille tre begrunnelseskategorier som kan klarere lisenser med områdebegrensninger direkte etter art. 81 (1). Den første kategorien er i henhold til *Nungesser*-avgjørelsen der avtalen gjelder ny teknologi og dermed åpner et nytt marked.<sup>243</sup> Andre begrunnelseskategori er den som fremgår av *Coditel II*: Rettighetens og markedets karakter gjør områdebeskyttelse nødvendig å skape en gunstig markedsstruktur for at lisensiering skal være lønnsomt. Den tredje kategorien er hentet fra *Erauw-Jacquery* og fremstår som en hybrid av de to andre: Det foreligger et kontrollbehov på grunn av rettighetens særtrekk, samt at produktet representerer en nyhet på et marked.

Når man skal bedømme hvorvidt en områdebegrensning kan godtas, må man altså først se om lisensen faller inn under en av de tre nevnte kategorier. Dette avhenger av rettighetens karakter. Dersom avtalen kan plasseres i en av kategoriene, må det bedømmes hvorvidt den

---

<sup>243</sup> Jfr. Anderman (1998) s. 91-92.

oppfyller de krav Domstolen har oppstilt for vedkommende gruppe. Inndelingen er avgjørende for hvilke faktorer som anses relevante og den konkrete avveining av disse. Analysen er således forskjellig for de tre kategoriens del.

#### 1) Teknologiske rettigheter<sup>244</sup>

Lisenser som gjelder teknologiske rettigheter, først og fremst patenter og know-how, må i utgangspunktet oppfylle kravene i markedsåpningstesten, dersom vilkårene gir områdebeskyttelse. Testen henviser til en nyansert og presis avveining, der kun visse konkurransefaktorer gis relevans i vurderingen. Vilkår som gir absolutt områdebeskyttelse vil uansett ikke bli klarert.

#### 2) Fremførings-, visnings- og kringkastingsrettigheter<sup>245</sup>

Denne typen lisenser krever en bredere analyse, som minner om en "rule of reason"-tilnærming i amerikansk konkurranserett. Det kan ikke oppstilles noen uttømmende liste over hvilke momenter som kan tas i betraktning, men markedets egenart og nedlagte investeringer er sentrale faktorer. Karakteristisk for disse rettighetene er at de ikke er utnyttet ved salg av materielle produkter og er derfor særlig utsatt for "free riders". Det foreligger således et generelt behov for beskyttelse. Dette illustrerer at nødvendighetsvurderingen til en viss grad er standardisert: Når lisensens først kan plasseres i denne kategorien, anses det uten videre legitimt å sikre en viss områdebeskyttelse gjennom lisensens vilkår. Hvor sterkt vern som godtas beror deretter på en konkret vurdering. Dersom det knytter seg særlige vanskeligheter til det aktuelle marked eller betydelige investeringer til utnyttelsen av rettigheten, kan det for denne kategoriens del godtas meget sterk områdebeskyttelse.

---

<sup>244</sup> Jfr. kapittel 3.2.3.2.

<sup>245</sup> Jfr. kapittel 3.2.3.4.



### 3) Vekstforedlingsrettigheter og andre nye produkter<sup>246</sup>

Når det gjelder lisensiering av vekstforedlingsrettigheter og rettigheter som dekker produkter med et visst nyhetspreg, kan områdebegrensningen klareres i henhold til *Erauw-Jacquery*. Patent- og softwarelisenser som gir områdebeskyttelse vil således kunne klareres, selv om nyhetskravet i markedsåpningstesten ikke er oppfylt. Vilåårene for behandlingen er imidlertid ikke presisert i etterfølgende domstolspraksis. Eksempelvis er det litt uklart hva som ligger i det lempede nyhetskravet. Man kommer derfor ikke utenom en mer generell vurdering også her, men det må foreligge et særlig kontrollbehov på grunn av den lisensierte rettighets egenskaper. Videre er det grunn til å legge vekt på konkrete markedsforhold.

#### 11.2.3.2 Lisenser som faller utenfor de tre kategorier

Metoden for behandlingen av avtaletyper som faller utenfor er ikke avklart, men Kommisjonen har opprettholdt sitt restriktive standpunkt til eksklusive lisenser.<sup>247</sup> Dersom man ser Kommisjonens praksis som et uttrykk for gjeldende rett, kan lisenser som gir en viss områdebeskyttelse kun klareres dersom de faller inn under de tre nevnte kategorier. I tillegg har man forbeholdt den siste kategorien til lisenser som gjelder vekstforedlingsrettigheter. Avtaler som faller utenfor underlegges fortsatt en formalistisk preget virkningsvurdering, der det sentrale moment er hvorvidt vilåårene holder konkurrenter utenfor markedet. Det legges ikke vekt på at lisensgiver i utgangspunktet står fritt til å velge om han vil lisensiere og eventuelt om han ønsker en eller flere lisenstakere. Selv om Kommisjonen selv har fremholdt at det må gjennomføres en konkret og ikke-mekanisk analyse,<sup>248</sup> innebærer tilnærmingssmåten at eksklusive lisenser som gir områdebeskyttelse i praksis alltid faller inn under art. 81 (1). Velvilligheten til å gi fritak etter art. 81 (3) er imidlertid betydelig større.

---

<sup>246</sup> Jfr. kapittel 3.2.3.5.

<sup>247</sup> Jfr. kapittel 3.2.3.6.

<sup>248</sup> Se kapittel 11.1.

Det foreligger ikke nyere domstolsavgjørelser som belyser det generelle syn på områdebegrensinger og eksklusivitet, men det synes å være et spenningsforhold mellom Domstolens og Kommisjonens praksis på området. Kommisjonen har klart å unngå en direkte konfrontasjon med Domstolens avgjørelser ved å begrense deres rekkevidde og foreta innskrenkende tolkninger. Unntaket er *Coditel II*, hvis premisser er gitt relevans på andre typer rettighet av lignende karakter. Domstolens generelle uttalelser i *Nungesser* og *Coditel II* om at eksklusivitet ikke nødvendigvis medfører at lisensen omfattes av art. 81 (1) tilsier likevel at det i ethvert tilfelle må gjennomføres en konkret og helhetlig virkningsanalyse. Det er grunn til å tro at uttalelsene var ment som et forsøk på generelt å innføre en realistisk tilnærming, men etterfølgende praksis fra Kommisjonen har vist at dette ikke er blitt fulgt opp.<sup>249</sup> Rettstilstanden er således uklar per dags dato.

Kommisjonens administrative beslutninger må utvilsomt tillegges en viss vekt som rettskilde. Den har siden 1962 vært ansvarlig for håndheving av art. 81, og beslutningene har bindende virkning mellom sakens parter.<sup>250</sup> Det er likevel grunn til å minne om at Kommisjonen er et utøvende organ, uten noen form for kompetanse overfor verken Domstolen eller nasjonale myndigheter. I den grad Domstolens avgjørelser er entydige, er det derfor klart at disse løsninger må legges til grunn som gjeldende rett, og trolig vil Domstolen vil følge opp sine tidligere avgjørelser når det gjelder metode for virkningsanalysen. Det er derfor mest treffende å karakterisere rettstilstanden i dag som uferdig. Mye kan tyde på at den er inne i en omdanningsprosess som har midlertidig stagnert ettersom det ikke er kommet nye relevante domstolsavgjørelser. Det må således legges til grunn at lisenser med områdebegrensinger som faller utenfor de tre kategorier, i fremtiden vil bli underlagt en konkret helhetsanalyse, der nødvendighet og proporsjonalitet er de overordnede kriterier. Momenter som vil ha betydning for vurderingen er områdebegrensningens styrke, avtalens objektive formål, partenes stilling, samt om det

---

<sup>249</sup> Se kapittel 3.2.3.6.

<sup>250</sup> Kompetansen ble tildelt ved Rådsforordning nr. 17/1962. Etter Rådsforordning nr. 1/2003 skal art. 81 håndheves av både Kommisjonen, nasjonale konkurransemyndigheter og nasjonale domstoler.

foreligger et særskilt behov for områdebegrensninger på grunn av rettighetens og markedets særtrekk.

#### 11.2.4 Andre begrensninger

Ved behandlingen av andre begrensninger er ”læren om tilknyttede begrensninger” gjeldende tilnærningsmåte. Argumentene som ble redegjort for i kapittel 11.2.2 oppfyller hovedformålskravet. Felles for disse er at begrensningen må være objektivt nødvendig for å ivareta aspekter ved avtaleforholdet som fremmer dynamisk effektivitet. I nødvendighetskravet ligger både at det må foreligge et visst behov for begrensende vilkår for at formålet skal kunne oppnås, at det aktuelle vilkår er egnet til å dekke dette behovet og at formålet ikke kan ivaretas av mindre begrensende vilkår. *Pronuptia*-saken viser imidlertid at kravet til forholdsmessighet ikke praktiseres strengt.<sup>251</sup>

Når det først er på det rene at et vilkår isolert sett er konkurransebegrensende, innebærer denne tilnærningsmåte at fokus flyttes fra vilkårets virkning i markedet til dets funksjon i forhold til hovedformålet. Dette må sies å være en hensiktsmessig metode for behandlingen av lisensavtaler: De formål som anses legitime ved lisensiering har stor betydning for samfunnsutviklingen, slik at de må sies å ha større betydning for konkurransen i et utvidet perspektiv enn enkeltklausulers virkning. Og skulle vilkårets effekt være så sterk at dette likevel ikke er tilfellet, vil begrensningen trolig felles av de supplerende vilkår. Man kan si at visse begrensninger på den statiske konkurransen må aksepteres for å tilrettelegge for utvikling og innovasjon. Metoden innebærer at den dynamiske effektivitet fremmes i langt høyere grad enn ved en formalistisk tilnærming.

---

<sup>251</sup> Se kapittel 8.2.

## 11.2.5 Avvikende tilnærmingsmåter

### 11.2.5.1 "Grant backs"

Kommisjonens tilnærming til "grant backs" skiller seg tilsynelatende markant fra de tilnærmingsmåter som anvendes i vurderingen av øvrige vilkår: Det er oppstilt konkrete krav til klausulens utforming. Disse veier ikke klausulens begrensende virkning mot et konkurransefremmende formål, slik som vilkårene i "læren om tilknyttede begrensninger" og "markedsåpningstesten", men balanserer forholdet mellom partene og sørger for at deres konkurranseposisjoner blir så like som mulig.

I utgangspunktet er problemstillingen den samme – det dreier seg om å finne et kompromiss mellom gunstige og restriktive konkurransefaktorer. Selve avveiningen er imidlertid her foretatt på forhånd: På grunn av "boomerang-effekten" anses det å foreligge et visst generelt behov for å anvende "grant backs".<sup>252</sup> Klausulen skaper en trygghet som gir rettighetshaver et insitament til å velge lisensiering, og dette fremmer den dynamiske konkurranse. Målet med den gjeldende metode er å minimere den konkurransefordelen som lisensgiver oppnår med "grant back"-klausulen. Den utgjør et forholdsmessig virkemiddel når den er utformet i henhold til de gjeldende krav.

Hvorfor åpnes det ved behandlingen av "grant backs" ikke for å trekke momenter ved den konkrete sak inn i avveiningen? Hensynet til å gi insitament til lisensiering gjelder generelt, men med varierende styrke, for alle immaterielle rettigheter. Med tanke på konkurranse og samfunnsutvikling er det viktigere at nye patenter og know-how blir spredd enn design og varemerker. Det særegne ved "grant back"-klausulen er imidlertid at problematikken kun kommer på spissen i enkelte lisenstyper. Grunnen til dette ligger i uttrykket "forbedring". Varemerker og design kan vanskelig forbedres, og "grant backs" vil derfor være upraktisk så lenge lisensen ikke inkluderer andre rettigheter. Rettighetens karakter har derfor betydning for når forbedringsproblematikken oppstår, men foreligger det først en mulighet for utvikling av rettigheten og avtalen inneholder en "grant back"-klausul, vil avveiningen

---

<sup>252</sup> Se nærmere om "boomerang-effekten" i kapittel 9.1.

hovedsakelig være den samme. Det er derfor ikke behov for å nyansere tilnærmingen til ”grant backs” på samme måte som vurderingen av andre klausuler.

#### 11.2.5.2 Ikke-angrepsklausuler

Også ikke-angrepsklausuler behandles annerledes. Det foretas her kun en snever analyse, der det ikke tas hensyn til andre aspekter enn klausulens effekt på markedet. Som nevnt anvendes ”læren om tilknyttede begrensninger” når det er konstatert at avtalevilkåret virker begrensende, men kan sies å tjene til et formål som fremmer dynamisk effektivitet. Det er akseptert at formålet er så generelt som å gi insitament til lisensiering, og ikke-angrepsklausulen fremmer i høy grad dette formålet. Faktisk er det grunn til å tro at de kan være en grunnleggende forutsetning for at rettighetshaver velger lisensiering – i hvert fall dersom er en viss tvil om rettighetens gyldighet. Det kan således stilles spørsmål ved hvorfor ikke-angrepsklausuler ikke følger tilsvarende behandlingsmønster som de øvrige vilkår.

Begrunnelsen er trolig at klausulens virkninger betraktes som særlig skadelig for konkurransen og at det prinsipielt er uheldig at kontraktsvilkår kan bidra til å gi ufortjent immaterialrettslig beskyttelse. Således har man ikke ansett det godet selve lisensieringen innebærer som tilstrekkelig til å kunne tillegges nevneverdig vekt. Man har isteden valgt en løsning der klausulen unntaksvis kan klareres når de faktiske virkninger nærmest er fraværende. I denne sammenheng er det grunn til å minne om at det over en lang periode nærmest gjaldt et absolutt forbud mot ikke-angrepsklausuler, og at det etter endringen på dette punkt ikke har kommet avgjørelser fra Domstolen av relevans for spørsmålet. Videre er det først i senere praksis at den realistiske tilnærming har fått gjennomslag og hensynet til å tilrettelegge for lisensiering har blitt anerkjent. Det kan derfor ikke utelukkes at det i fremtiden vil skje en ytterligere materiell lempning.

I dagens rettsstilstand gis imidlertid insitamenthensynet bare gjennomslag når det restriktive vilkår er objektivt nødvendig for å unngå krenkelser av rettigheten. Det er en konseptuell umulighet å betrakte en ikke-angrepsklausul som nødvendig med hensyn til eneretten. Den

vil kun virke etter sitt formål, det vil si hindre at en ugyldig rettighet avdekkes, når forutsetningene for immaterialrettslig beskyttelse ikke foreligger. Det kan riktignok sies at lisensgiver nettopp i slike tilfeller har behov for å anvende klausulen, men de aktiva han lisensierer er da i realiteten ikke immaterielle rettigheter. Immaterialrettens belønningshensyn gjør seg følgelig ikke gjeldende, og således bortfaller begrunnelsen for å legitimere bruk av restriktive vilkår i lisensavtaler.<sup>253</sup> Dette er forklaringen på at ikke-angrepsklausuler som virker restriktivt ikke kan klareres etter EU-retten.

#### 11.2.6 Sondringens begrunnelse: EU-rettens integrasjonsmål

Som vist underlegges områdebegrensninger analysemodeller som gjør at de behandles strengere enn øvrige vilkår. Det er grunn til å undersøke nærmere hvordan dette begrunnes.

Svaret ligger i EU-rettens konkurransepolitiske målsetninger. Blant disse finner man tradisjonelle konkurransehensyn som å opprettholde økonomisk effektive markeder, sikre rettferdig konkurranse for å beskytte mindre aktører og ivareta forbrukeres interesser. Viktig for EU-retten er imidlertid integrasjonshensynet: Et av EF-traktatens overordnede mål er ”å skape et felles marked og en økonomisk og monetær union”.<sup>254</sup> EU-regelverket, herunder konkurransereglene, må tolkes i lys av dette, noe som skiller konkurranseretten i EU fra nasjonale konkurranserettssystemer.<sup>255</sup> Grunnen til integrasjonsmålets store betydning i konkurransepolitikken er at en rekke faktorer fører til naturlig markedsoppdeling innen fellesmarkedet, blant annet forskjeller i nasjonal lovgivning, forskjeller i prisnivå og ikke minst språkbarrierer. En av EF-traktatens tiltenkte funksjoner er således ”å fjerne de skranker som deler Europa”.<sup>256</sup> I denne sammenheng er naturligvis

---

<sup>253</sup> Se kapittel 2.8 for forholdet mellom belønningshensynet og hensynet til å beskytte eksistensen av en rettighet gjennom lisensens vilkår.

<sup>254</sup> Jfr. EFT art. 2.

<sup>255</sup> Se Neergaard (2005) s. 44 flg. der det redegjøres for traktatformålenes rettslige betydning.

<sup>256</sup> Jfr. preambelet i EFT.

prinsippet om fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital det viktigste instrument. Kommisjonen har imidlertid uttalt:

*”The Commission has on numerous occasions drawn attention to the essential contribution which competition policy can make to the completion of the single market”.*<sup>257</sup>

Uttalelsen viser at Kommisjonen anser konkurransereglene som et velegnet virkemiddel til å viske ut de nevnte grenser og å styrke fellesmarkedet. Hensynet gis derfor betydelig vekt både ved utformingen av Kommisjonens rettsakter og som tolkningsfaktor i enkeltbeslutninger.<sup>258</sup>

Den største konkurranserettslige trusselen mot fellesmarkedet kan hevdes å være avtaler som fører til markedsoppdeling. Det er således åpenbart at det må rettes et kritisk blikk mot avtalevilkår som kan bidra til dette. Blant typevilkårene som er behandlet her er det særlig ”field of use”-klausuler og områdebegrensninger som kan ha slik virkning, og sistnevnte gruppe står utvilsomt i en særstilling. Grunnen til dette er at markedsdelingen som finner sted med områdebegrensninger ofte vil følge linjene til de naturlige barrierer eller gå parallelt ettersom det er snakk om geografisk oppdeling. De kan altså ha kumulativ effekt og derfor være særlig skadelig for integrasjonsmålet. Dette er forklaringen på EU-rettens strenge holdning til områdebegrensninger.

Når det gjelder lisensiering, har integrasjonshensynet imidlertid en særskilt dimensjon: De naturlige barrierene kan utgjøre hindringer som gjør lisensieringen kommersielt vanskelig. Områdebegrensninger kan motvirke denne effekten ved å gi beskyttelse når et marked penetreres. Ettersom lisensiering betraktes som et konkurranserettslig gode, kan

---

<sup>257</sup> Jfr. XIXth Report on Competition Policy (1989) s. 11.

<sup>258</sup> Kommisjonen er blant de opplistede institusjoner i EFT art. 7 som skal gjennomføre ”[d]e oppgaver som er tillagt fellesskapet”. Dette innebærer at den er forpliktet til å søke å realisere fellesskapets målsetninger, herunder integrasjon. Se nærmere Neergaard (2005) s. 44-45.

integrasjonshensynet være et argument som nettopp kan begrunne anvendelsen av slike vilkår. *Coditel II* er treffende eksempel på at dette aspekt anerkjennes i praksis. Trolig er integrasjonshensynet således noe av forklaringen på at Domstolen har innført en helhetsvurdering beslektet med "the rule of reason" ved behandlingen av områdebegrensninger i "performance rights"-lisenser.

I dagens rettstilstand søker Kommisjonen å ivareta integrasjonshensynet ved hjelp av en formalistisk tilnærming til områdebegrensninger under art. 81 (1).<sup>259</sup> Også etter gruppefritaksforordningen for teknologioverføringsavtaler behandles slike begrensninger på en noe formalistisk måte, ved at de underlegges en detaljert regulering uavhengig av partenes markedsandeler.<sup>260</sup> Dette til tross for at Kommisjonen selv har uttalt at det skal foretas en konkret og økonomisk realistisk virkningsanalyse. Det er vanskelig å komme utenom at dette har enkelte uheldige følger.

Integrasjonshensynets gjennomslag på dette punkt kan således føre til at en avtale anses konkurransebegrensende selv om dette i økonomisk forstand ikke nødvendigvis er tilfellet. Art. 81 benyttes således til å ivareta en norm som i beste fall ligger i ytterkanten av konkurransebegrensningsreglenes naturlige anvendelsesområde. Spørsmålet er om hensynet heller burde vært ivaretatt på en annen og rettteknisk bedre måte, for eksempel å forankre det i en egen bestemmelse. I hvert fall er det lite gunstig at Kommisjonen i en rekke beslutninger har stemplet lisensen som konkurransebegrensende uten at det fremgår at utfallet er begrunnet i integrasjonshensyn. Med tanke på nasjonale konkurransemyndigheter som skal anvende regler med tilsvarende ordlyd som art. 81 og derfor bruker EU-rettslig praksis som rettskilde, er det av betydning at integrasjonshensynet markeres tydelig i beslutninger som rent faktisk begrunnes på denne måten.

---

<sup>259</sup> Jfr. kapittel 3.2.3.6.

<sup>260</sup> Jfr. Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 84-89. Dette gjelder så fremt avtalen ikke omfattes av "de minimis"-regelen. Se nærmere Jones (2004) s. 160.



### 11.3 Prinsippet om rettighetenes ”særlige gjenstand” i dagens rettsstilstand

Begrepet ”specific subject-matter” anvendes sporadisk i argumentasjonen til både Kommisjonen og Domstolen. Prinsippets funksjon i gjeldende rett er imidlertid uklar.

*Windsurfing*-saken er den eneste avgjørelse der det kategorisk drøftes hvorvidt begrensningene faller inn under begrepet. Det som kan trekkes ut av avgjørelsen er at begrensninger som omfattes av denne kjernen uten videre må klareres. Begrepet anvendes nærmest som et synonym for lovlig opptreden. Ettersom Domstolen i senere praksis har unnlatt å definere det nærmere, fremstår prinsippet som noe diffust, og dets anvendelse virker tilfeldig. Dette har vært kommentert på følgende måte i juridisk teori: ”*ECJ defines the specific subject matter as to exclude the restrictions the ECJ wishes to exclude*”.<sup>261</sup>

Det må likevel spørres om det ikke ligger noe mer i prinsippet. Det reelle skjønnsstema for Domstolen i *Windsurfing*-saken synes å være hvorvidt de enkelte vilkår har en funksjon som sikrer at lisensgiver blir passende belønnet for sin rettighet eller at rettigheten blir tilfredsstillende utnyttet. Begrepet beskriver en type hensyn som taler for å klarere et begrensende vilkår – hensyn som har sammenheng med egenskapene til den lisensierte rettighet, det vil si innholdet av den beskyttelse rettighetshaver er gitt gjennom lovgivningen. Det kan således sies at vilkår som er nødvendig å anvende på grunn av rettighetens karakter er omfattet av kjernen og faller utenfor art. 81 (1). Ser man Domstolens resonnement i et slikt perspektiv, kan det konkluderes med at prinsippet er en av avgrenset utgave av ”the rule of reason” eller ”læren om tilknyttede begrensninger”: Disse veier et vilkårs begrensende effekt opp mot andre konkurransefremmende hensyn, uten å spesifisere hvilke hensyn det kan være snakk om. I utgangspunktet kan derfor ethvert konkurransefremmende aspekt tas i betraktning. Prinsippet om rettighetenes ”særlige gjenstand” knytter derimot det begrensende vilkåret opp mot et konkret parameter; den aktuelle rettighets egenskaper.

---

<sup>261</sup> Jfr. McFarlane (1994) s. 527.

Som fremstillingen har vist, har begrepet dukket opp i senere praksis, men det argumenteres da mindre bastant enn i *Windsurfing*-saken. Eksempelvis brukes det i *Erauw-Jacquery* nettopp ved drøftelsen av om et vilkår er berettiget på grunn av rettighetens særtrekk. Som nevnt er det imidlertid slik etter gjeldende rett at det uansett kreves en vurdering av om vilkåret er objektivt nødvendig. I en rekke saker vurderes det således hvorvidt et konkurransebegrensende vilkår er nødvendig for at rettighetshaver skal våge å lisensiere, at rettighetens verdi kan realiseres eller for å unngå at den blir misbrukt. Selv om ikke begrepet ”specific subject matter” nødvendigvis blir brukt uttrykkelig, er vurderingstemaet det samme som i *Windsurfing*-saken, men det suppleres altså av nødvendighetskravet.

*Delta Chemie* er et illustrerende eksempel. Drøftelsene i kapitlene 4.4 og 7.2 viser at både en ”field of use”-klausul og en konkurranseklausul ble klarert på grunn av risikoen for krenkelser av eneretten som foreligger ved know-how-lisensiering.<sup>262</sup> Resonnementet er følgende: Når det foreligger en slik risiko, er det i utgangspunktet mindre sannsynlig at rettighetshaver velger å utnytte rettigheten ved å lisensiere. For å sikre rettighetshaver tilstrekkelig beskyttelse, anses det derfor nødvendig å anvende mer restriktive vilkår enn i andre tilfeller. Man kan si at selve lisensieringen er en større ”gevinst” for den dynamiske konkurransen enn ellers. Lignende tankegang begrunner utfallet i *Coditel II*. Det ble uten videre lagt til grunn at en viss beskyttelse var nødvendig på grunn av rettighetens karakter, men det var de nedlagte investeringer, samt konkrete markedsforhold som begrunnet behovet for særlig sterk beskyttelse. Det er derfor upresist å karakterisere områdebegrensningen som en del av rettighetens ”særlige gjenstand”.<sup>263</sup>

Konklusjonen må derfor bli at prinsippet ikke kan anvendes slik Domstolen ga inntrykk av i *Windsurfing*-saken, men at konseptet om rettighetenes ”særlige gjenstand” er konsumert av eller inkorporert i den bredere analysen som må foretas etter de gjeldende

---

<sup>262</sup> Betydningen av krenkelsesrisiko er også drøftet i kapittel 8.2. Særlig *Moosehead/Whitbread*-saken er et egnet eksempel.

<sup>263</sup> Dette er drøftet utførlig i kapittel 3.2.3.4.

avveiningsmetoder. Begrepet kan sies å være en fellesbetegnelse på de konkurranserettslige argumenter som relaterer seg til rettigheten lisensen gjelder og den beskyttelse innehaveren er gitt gjennom immaterialrettslovgivningen. Objektiv nødvendighet er uansett det avgjørende rettslige kriterium for klarering etter gjeldende rett, og det er derfor mest presist å si at begrepet ”særlige gjenstand” i dagens rettsstilstand har en deskriptiv funksjon i forhold til art. 81 (1): Det angir når nødvendighetskravet etter innarbeidet praksis anses å være oppfylt, på grunn av forhold ved selve rettigheten.

#### 11.4 ”Objektiv nødvendighet” som overordnet kriterium

Fremstillingen har vist at de ulike tilnærmingsmåter som anvendes i EU-retten skjuler samme realitet – et krav om objektiv nødvendighet. Regelen synes å være: Når lisensen inneholder konkurransebegrensende vilkår av en viss styrke, må de være objektivt nødvendige i forhold et overordnet argument eller formål for å bli klarert.<sup>264</sup> I dette ligger at det må foreligge et visst behov for beskyttelse i form av restriktive vilkår, samt at de anvendte vilkår er egnet til å gi slik beskyttelse og utgjør et forholdsmessig virkemiddel.

Forskjellen på de ulike tilnærmingsmåter er at nødvendighetsvurderingen knyttes opp mot ulike parametere. I enkelte tilfeller kreves det et helt konkret formål – slik som markedsåpningstestens krav til spredning av ny teknologi. På motsatt ende av skalaen er ”læren om tilknyttede begrensninger”, der formålet er uspesifisert. Mellom disse finner man metoder som knytter nødvendighetsvurderingen opp mot en større eller mindre kategori av argumenter. Spørsmålet blir om det er grunnlag for å oppstille nødvendighetskravet som et prinsipp på dette område, slik at det utgjør et allmenngyldig kriterium for klarering av restriktive vilkår i lisenser.

---

<sup>264</sup> Det må oppstilles et krav om en viss styrke blant annet på grunn av merkbarhetskravet.

Saksgjennomgangen har også vist at vilkår som har mer eller mindre ubetydelig virkning på konkurransen faller utenfor art. 81 (1), selv om dette ikke nødvendigvis uttrykkelig begrunnes i kravet til merkbarhet. Se for eksempel analysen av *Bayer/Süßhölfer* i kapittel 10.2.

Et generelt krav om nødvendighet for klarering etter art. 81 (1) vil bidra til en mer realistisk tilnærming til lisenser. Strukturen i art. 81 og ordlyden i tredje ledd tilsier at faktorer som fremmer den dynamiske konkurransen primært bør gis relevans i fritaksvurderingen. Dette fører imidlertid til en noe kunstig oppspalting av effektivitetshensynet, i hvert fall i tilfeller der det er aspekter ved selve avtaletypen som fremmer dynamisk effektivitet. Ved å operere med et nødvendighetskrav under første ledd vil lisensavtalens konkurransemessige egenskaper bli tatt hensyn til i høyere grad. Dette er i tråd med utviklingen i de senere år og Kommisjonens uttalte målsetning om en realistisk virkningsanalyse.<sup>265</sup>

En naturlig innvending mot å oppstille et felles kriterium er at det er lite presist. Den generelle nødvendighetsvurdering kan få et noe abstrakt preg, og dette er trolig grunnen til at Domstolen har utviklet mer nyanserte metoder. Praksis fra Kommisjonen viser at disse ikke bare er eksemplifiseringer av nødvendighetsanalysen, men har gyldighet som mer konkrete vilkår for klarering. Eksempelvis angir kravene i markedsåpningstesten når områdebegrensninger i teknologilisenser er nødvendige og utgjør et forholdsmessig virkemiddel. Således kan det hevdes at det ikke er behov for en generell regel.

Det er imidlertid gode grunner som taler for å operere med et overordnet prinsipp som supplement til de mer konkrete tilnærmingsmåter. Ulempen ved disse er at de har begrensede anvendelsesområder, og det kreves ofte spesielle kombinasjoner av rettigheter og typevilkår for at lisensen skal kunne falle inn under de respektive kategorier. Det er derfor en rekke lisenser som faller utenfor. Rettstilstanden på området har de senere år vært preget av at man har måttet analysere Domstolens og Kommisjonens praksis for å se om deres resonnementer kan anvendes per analogi. En supplerende regel vil gjøre at man ved usikkerhet kan falle tilbake på kriteriet som er utgangspunktet for de spesifikke metoder. Dette kan forhindre tvilsomme analogislutninger som gir uheldige resultater. Det samme gjelder når en avgjørelse åpenbart har relevans for den lisens som vurderes, men formuleringene er diffuse slik at de konkrete krav for klarering fremstår som uklare.

---

<sup>265</sup> Jfr. Retningslinjene for teknologioverføringsavtaler, punkt 3. Se nærmere om utviklingen av den realistiske analyse i kapittel 11.1.

Videre er det grunn til å spørre om det er hensiktsmessig å integrere et slikt prinsipp inn i konkurranserettslige analysen. Det kan hevdes at en slik regel blir for uskarp og overlater for mye til rettsanvenderens skjønn.

Til dette kan det sies at forholdsmessighetskrav er et vurderingstema som har lang tradisjon innen EU-retten. Det gjelder et generelt prinsipp om forholdsmessighet ved utøvelse av diskresjonær kompetanse, og i dette prinsippet ligger nettopp at tiltaket må være egnet og nødvendig for å oppnå det ønskede mål.<sup>266</sup> Vurderingstemaet ”forholdsmessighet” har konkret funksjon på en rekke rettsområder innen EU-retten. Under reglene om de fire friheter må eventuelle restriksjoner være forholdsmessige i forhold til det allmenne hensyn som søkes ivaretatt. Innen konkurranseretten gjelder det et slikt krav i vurderingen av ”objective justification” under art. 82, og i fritaksvurderingen etter art. 81 (3) er nødvendighetskravet er nedfelt i selve traktaten. Forholdsmessighetskravet utgjør også en skranke for fellesskapets egen lovgivningsvirksomhet.<sup>267</sup> Både Domstolen og Kommisjonen har derfor lang erfaring med å håndtere en slik analyse.

På visse områder man fått en innarbeidet praksis vedrørende vurderingstemaets innhold, og dette har ført til at vurderingen har blitt standardisert. Tilsvarende gjelder ved behandlingen av lisensavtaler under art. 81 (1). Som redegjørelsen i kapittel 4.4 viste, anses det for eksempel objektivt nødvendig å anvende ”field of use”-klausuler ved lisensiering av know-how. I slike tilfeller er det således ikke påkrevd med en konkret nødvendighets- og forholdsmessighetsanalyse. I tillegg er det vanskelig å komme utenom at det implisitt må gjelde visse krav til proporsjonalitet på dette området. Uansett hvilken vekt som legges på hensynet til å bevare immaterialrettens integritet, må det sies å være åpenbart at beskyttelsen av en immateriell rettighet ikke kan rettferdiggjøre enhver konkurranseskadelig aktivitet.

---

<sup>266</sup> Jfr. Gydal (1996) s. 17.

<sup>267</sup> Se nærmere om forholdsmessighetsprinsippets funksjon i Gydal (1996) s. 37 flg.

Etter undertegnedes mening er nødvendighetskravet velegnet som allmenngyldig regel for behandlingen av lisensavtaler – nettopp på grunn av dets fleksibilitet. Grunnen til at det anvendes forskjellige parametere for avveiningen er at lisenser på mange måter er en uensartet avtalekategori. Betingelsene for utnyttelsesretten varierer, og i tillegg er rettighetene vesensforskjellige. Disse faktorer har stor betydning for en avtales stilling under art. 81 (1). Felles for lisensavtaler er at de etter sin art fremmer dynamisk effektivitet, men i hvilken grad avhenger av hvilken rettighet lisensen gjelder, hvilken risiko som knytter seg til lisenstypen og hva slags produkter rettigheten dekker. Andre aspekter ved avtaleforholdet vil også være relevant – for eksempel om det er gjort investeringer eller drives forskning og utvikling. Lisensens effekt på konkurransen i et statisk perspektiv vil i høy grad avhenge av avtalens konkrete vilkår, men faktorer som markedsstruktur og partsforhold har naturligvis også betydning.

Selv om avtalenes samlede effekt på konkurransen av disse grunner varierer, er det et gjennomgående mønster for hvordan virkningene arter seg ved lisensiering:

Avtalereelasjonen som sådan har dynamiske konkurransefremmende aspekter, mens avtalens innhold ofte virker restriktivt på den statiske effektivitet. Kravet om objektiv nødvendighet for anvendelsen av restriktive vilkår knytter disse faktorene sammen.

Forholdsmessighetsprinsippet anvendes nettopp i tilfeller der de relevante hensyn må balanseres, og det setter en standard ved at den ene størrelsen utgjør målestokken for den andre. Kriterienes smidighet gjør at det tas hensyn til at avtaleforholdets iboende effekt på den dynamiske konkurransen vil variere, ettersom nettopp dette er grensen for vilkårenes restriktive styrke.

Konklusjonen blir at ”objektiv nødvendighet” i tillegg til å være det underliggende vurderingstema for de gjeldende avveiningsmetoder under art. 81 (1), utgjør det avgjørende kriteriet i tilfeller der kravene for klarering per i dag er tvilsomme. Dette skiller EU-retten fra det amerikanske konkurranserettssystem, der restriktive vilkår i lisenser også kan godtas etter andre resonnmener, for eksempel at rettighetshaver ikke er forpliktet til å skape

konkurranse til sine egne produkter.<sup>268</sup> Han kan derfor i en viss utstrekning benytte vilkår som hindrer dette, selv om det ikke skulle være nødvendig for å beskytte eneretten eller ivareta et konkurransefremmende formål.

Det EU-rettslige system kan kritiseres for å innskrenke rettighetshavers utnyttelsesmulighet i for høy grad og ikke ta tilstrekkelig hensyn til begrunnelsen for at det gis immaterialrettslig beskyttelse. Til gjengjeld har man fått et mer ensartet system med hensyn til de konkurranserettslige aspekter. Som nevnt i kapittel 2.2 er den grunnleggende utfordring ved behandlingen av lisensavtaler under art. 81 (1) å finne en balansegang mellom immaterialrettslige og konkurranserettslige hensyn. Det er ikke mulig å ivareta et av regelsettenes hensyn fullt ut uten at det går på bekostning av hensynene bak det andre. Nødvendighetskravet vil således utgjøre et kompromiss, og ved at det gis gyldighet som generell regel får man et mer håndfast kriterium for den vanskelige avveiningen. Et slikt kriterium var nettopp det som var savnet etter Domstolens sontring mellom eksistens og utnyttelse i *Consten og Grundig*-saken.

---

<sup>268</sup> Jfr. The Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2002) s. 106.

## 12 Kilder

### Litteratur

Anderman, Steven D. *EC Competition Law and Intellectual Property Rights*. Oxford 1998.

Anderman, Steven D. og John, Kallaugher. *Technology Transfer and The New EU Competition Rules – Intellectual Property Licensing after Modernisation*. Oxford 2006.

Anderman, Steven D. og Hedvig Schmidt. *EC competition policy and IPRs*. The Interface between Intellectual Property Rights and Competition Policy. Cambridge 2007, s. 37.

Bellamy, Christopher og Child, Graham. *European Community Law of Competition*. 6. utg. London 2008.

Choi, Jay Pil. *A Dynamic Analysis of Licensing: The Boomerang Effect and Grant-Back Clauses*. International Economic Review Vol. 43. Pennsylvania 2002, s. 803.

Comanor, William S. *Vertical Territorial and Customers Restrictions: White Motor and its Aftermath*. 81 Harvard Law Review. Massachusetts 1985, s. 1419.

Ezrachi, Ariel. *EC Competition Law – An Analytical Guide to the Leading Cases*. Oxford and Portland, Oregon 2008.



Fine, Frank L. *The EC Competition Law on Technology Licensing*. London 2006.

Gerhart, Peter M. *The Competitive Advantages' Explanation for Intrabrand Restraints: An Antitrust Analysis*. Duke Law Journal 417. Durham 1981, s. 417.

Guterman, Alan S. *Innovation and Competition Policy: A Comparative Study of the Regulation of Patent Licensing and Collaborative Research & Development in the United States and the European Community*. London 1997.

Gyda, Cecilia. *The Principle of Proportionality*. Stockholm 1996.

Gölsam, Carl Martin. *Licensavtalet och konkurrensrätten*. Uppsala 2007.

*Intellectual Property and Antitrust Handbook*. ABA Section of Antitrust Law. Chicago 2007.

Jones, Alison og Sufrin, Brenda. *EC Competition Law*. 2. utg. Oxford 2004.

Lidgard, Hans Henrik. *Licensavtal i EU: kommentar til kommissionens förordning 240/96 om tillämpning av Romfördragets artikel 85.3 på vissa grupper av avtal om tekniköverföring*. Stockholm 1997.

McFarlane, Wardle og Wilkinson. *The Tension between National Intellectual Property Rights and Certain Provisions of EC Law*. European Intellectual Property Review. London 1994, s. 525.

Neergaard, Ulla og Nielsen, Ruth. *EU Ret*. 4. utg. København 2005.

*Norsk Konkurranserett*. Kolstad, Olav ... [et al.] Oslo 2007.

*Regulering af konkurrence i EU*. Iversen, Bent ... [et al.] 2. utg. København 2008.

Schlicher, John W. *Licensing Intellectual Property: Legal, Business, and Market Dynamics*. New York 1996.

*The Federal Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. ABA Section of Antitrust Law. 2. utg. Chicago 2002.

Tritton, Guy. *Intellectual Property in Europe*. 3.utg. London 2008.

Whish, Richard. *Competition Law*. 5. utg. London 2003.

## **Avgjørelser fra EF-Domstolen**

Forenede saker 56 og 58/64, *Consten og Grundig mot Kommisjonen (Consten og Grundig)*. Saml. 1965-1968 s. 299 (ECR 1966 s. 211).

Sak 56/65, *Société la Technique Minière mot Maschinenbau Ulm (STM)*. Saml. 1965-68 s. 282 (ECR 1966 s. 211).

Sak 78/70, *Deutsche Grammophon*. Saml. 1971 s. 487.

Sak 15/74, *Centrafarm mot Sterling Drug (Centrafarm)*. Saml. 1974 s. 1147.

Sak 258/78, *Nungesser og Eisele mot Kommisjonen (Nungesser)*. Saml. 1982 s. 2015.

Sak 262/81, *Coditel SA m.fl. mot Ciné-Vog Films SA m.fl. (Coditel II)*. Saml. 1982 s. 3381.

Sak 35/83, *BAT Cigaretten-Fabriken GmbH mot Kommisjonen (BAT mot Kommisjonen)*. Saml. 1985 s. 363.

Sak 193/83, *Windsurfing International Inc mot Kommisjonen (Windsurfing)*. Saml 1986 s. 611.

Sak 19/84, *Pharmon mot Hoechst*. Saml. 1985 s. 2281.

Sak 161/84, *Pronuptia de Paris (Pronuptia)*. Saml. 1986 s. 353.

Sak 320/85, *Ottung mot Klee*. Saml. 1989 s. 1177.

Sak 65/86, *Bayer mot Süllhöfer*. Saml. 1988 s. 5249.

Sak 158/86, *Warner Brothers mot Christiansen*. Saml. 1988 s. 2625.

Sak 27/87, *Louis Erauw-Jacquéry Sprl mot La Hesbignonne Société Co-opérative (Erauw-Jacquery)*. Saml. 1988 s. 1919.

Sak 238/87, *Volvo mot Veng*. Saml. 1988 s. 6211.

Sak C-10/89, *CNL-Sucal mot Hag (Hag II)*. Saml. 1990 s. I-3711.

Sak C-234/89, *Delimitis mot Henninger Braü (Delimitis)*. Saml. 1991 s. I-935.

Forenede saker C-241/91 P og C-242/91 P, *RTE og ITP mot Kommisjonen (Magill)*. Saml. 1995 s. I-743.

Sak C-23/99, *Frankrike mot Kommisjonen*. Saml. 2000 s. I-7653.

### **Forslag til avgjørelse fra Generaladvokaten**

Generaladvokatens forslag til avgjørelse i Sak 320/85, *Ottung mot Klee*: Opinion of Mr Advocate General Tesauo delivered on 25 January 1989. Saml. 1989 s. 1177.

### **Avgjørelser fra Førsteinstansretten**

Sak T-504/93, *Tiercé Ladbroke mot Kommisjonen (Ladbroke)*. Saml. 1997 s. II-923.

Forenede saker T-374/94, T-384/94 og T-388/94, *European Night Services m.fl. mot Kommisjonen (European Night Services)*. Saml. 1998 II-3141.

Sak T-185/00, *M6 mot Kommisjonen*. Saml. 2002 s. II-3805.

## **Rådsforordninger**

Rådsforordning nr. 1/2003 av 16. desember 2002.

Rådsforordning nr. 17/1962 av 6. februar 1962.

## **Kommisjonens forordninger**

Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27. April 2004 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (EUT 2004 L 123 s. 11).

## **Kommisjonens kunngjøringer**

Commision Notice on Patent Licensing Agreements, Notice [1962] OJ 2922.

Guidelines on the application of Article 81 to technology transfer agreements, [2004] OJ C101/02.

Association of Plant Breeders of the EEC, art. 19 (3), Notice [1990] OJ C61/3.

IXth Report on Competition Policy (1979).

XIVth Report on Competition Policy (1984).

XIXth Report on Competition Policy (1989).

XXIIIth Report on Competition Policy (1993).

XXVIIth Report on Competition Policy (1997).

XXVIIIth Report on Competition Policy (1998).

**Kommisjonsavgjørelser**

*Association des Ouvriers en Instruments de Précision (AOIP) mot Beyrard*, [1976] OJ L6/8 (1976 1 CMLR D14).

*Bayer AG and Gist Brocades NV*, (1976 1 CMLR D98).

*Becton Dickinson/Cyclopore*, XXIIIth Report on Competition Policy (1993).

*Boussois/Interpane*, [1987] OJ L50/30 (1988 4 CMLR 124).

*Campari*, [1978] OJ L70/69 (1978 2 CMLR 397).

*Davidson Rubber Co*, [1972] JO L143/31 (1972 CMLR D52).

*Delta Chemie/DDD*, [1988] OJ L309/34 (1989 4 CMLR 535).

*Film Purchases by German Television Stations*, [1989] OJ L284/36 (1990 4 CMLR 841).

*French State/Suralmo*, IXth Report on Competition Policy (1979).

*H. Vaessen BV mot Moris and Alex Moris pvba (Vaessen/Moris)*, [1979] OJ L19/32 (1979 1 CMLR 511).



*Jus-Rol Ltd and Rich Products Corp*, [1988] OJ L69/21 (1988 4 CMLR 527).

*Kabel- und Metalwerke Neumeyer AG*, [1975] OJ L222/34 (1975 2 CMLR D40).

*Microsoft/Santa Cruz Operation*, XXVIIth Report on Competition Policy (1997).

*Mitchell Cotts/Sofiltra*, [1987] OJ L41 (1988 4 CMLR 111).

*Moosehead Breweries Ltd and Whitbread & Co. plc (Moosehead/Whitbread)*, [1990] OJ L100/32 (1991 4 CMLR 391).

*Nungesser og Eisele*, [1978] OJ L286/23 (1978 3 CMLR 434).

*PMI-DSV*, [1995] OJ L221/34 (1996 CMLR 320).

*Pripps/Tuborg*, XXVIIIth Report on Competition Policy (1998).

*Raymond & Co. and Nagoya Rubber Co. Ltd*, [1972] JO L143/39 (1972 CMLR D45).

*René Royon mot Alain Meilland (Royon/Meilland)*, [1985] OJ L369/9 (1988 4 CMLR 193).

*Toltecs/Dorcet*, [1982] OJ L379/19 (1983 1 CMLR 412).

*Velcro SA mot Aplix SA*, [1985] OJ L233/22 (1989 4 CMLR 157).

*Zuid-Nederlandsche Bronbemaling mot Heidemaatschappij*, [1975] OJ L249/27 (1975 2 CMLR D67).

